



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 3 de abril de 2017

Proceso: 310-IP-2016

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 del Perú

Expediente interno del Consultante: 08307-2013-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca D DUNK y logotipo (mixta)

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

VISTOS:

El Oficio 8307-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, de 14 de junio de 2016, recibido en la misma fecha vía correo electrónico, 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 del Perú solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166, 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 08307-2013-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto de 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno

Demandante: PRIDE CORPORATION SAC (EX PRIDE CORPORATION SRL)

Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI

Tercero interesado: MULTIMAX PERÚ EIRL

2. Hechos relevantes

2.1. El 1 de agosto de 2011, MULTIMAX PERÚ EIRL (en adelante, MULTIMAX) presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI) de la República del Perú, acción de cancelación por falta de uso en contra de la marca D DUNK (mixta)¹, registrada a favor de PRIDE CORPORATION S.R.L. para distinguir productos en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)².



2.2. El 9 de abril de 2012, mediante Resolución 1221-2012/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (En adelante, INDECOPI) declaró fundada en parte la acción propuesta, cancelando parcialmente el registro de la marca, quedando vigente únicamente para vestidos (ropa) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. El 26 de abril de 2012, MULTIMAX presentó recurso de apelación en contra de la Resolución 1221-2012/CSD-INDECOPI.

2.4. El 10 de junio de 2013, mediante Resolución 2347-2013/TPI-INDECOPI la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 1221-2012/CSD-INDECOPI en cuanto se canceló el registro de la marca D DUNK (mixta) para calzados y sombrerería; y, revocó una

¹ Certificado No. 000088128.

² Vestidos, calzados, sombrerería.

parte de la mencionada Resolución, en consecuencia, se canceló además el registro para amparar vestidos, quedando la marca totalmente cancelada.

- 2.5. El 14 de octubre de 2013, PRIDE CORPORATION S.A.C. (ex PRIDE CORPORATION S.R.L.) presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 2347-2013/TPI-INDECOPI.
- 2.6. El 5 de junio de 2014, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda presentada por PRIDE CORPORATION S.R.L.
- 2.7. El 23 de marzo de 2016, mediante Sentencia signada como Resolución Siete, el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada en parte la demanda y, en consecuencia, nula en parte la Resolución 2347-2013/TPI-INDECOPI y confirmando la Resolución 1221-2012/CSD-INDECOPI, cancelando parcialmente la marca D DUNK (mixta) para calzados y sombrerería, y quedando vigente para vestidos.
- 2.8. El 11 de abril de 2016, el INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia signada como Resolución Siete.
- 2.9. El 7 de junio de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486.

3. Argumentos de la demanda contencioso administrativa planteada por PRIDE

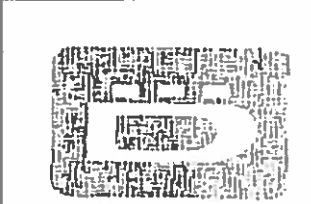
- 3.1. El Tribunal del INDECOPI les causa un perjuicio al cancelar totalmente la marca D DRUNK (mixta), la cual si se ha venido usando en forma regular dentro del periodo que se cuestiona por parte de la actora.
- 3.2. Es incorrecta la valoración de las pruebas que realiza la autoridad, ya que en la descripción de los productos comercializados se menciona por un lado la marca DUNK donde aparece el logo de la D.
- 3.3. Tanto la actora como el INDECOPI afirman que la marca sufrió variaciones que alteran su carácter distintivo, por lo que a ellos les corresponde probar sus afirmaciones.
- 3.4. Tuvo un mejor criterio de apreciación la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI al valorar las pruebas presentadas, señalando que "si bien no se aprecia el signo tal como fue registrado (se omitió la denominación DUNK debajo de la letra D) ello a criterio de esta



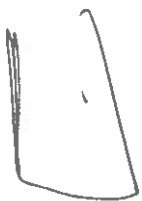
Comisión no altera el carácter distintivo del signo materia de análisis, ya que la denominación DUNK aparece en la descripción de los productos”.

4. Argumentos de la contestación a la demanda contencioso administrativa presentada por parte del INDECOPÍ

- 4.1. El titular utilizó una marca esencialmente distinta a la marca registrada, lo que equivale a decir que no ha sido usada, procediendo por tanto su cancelación.
- 4.2. La titular prescindió del uso de aspectos relevantes como la palabra “Dunk”, utilizando solo la letra “D”, la cual, conforme se puede apreciar de las facturas, tiene una representación diferente, con bordes redondeados y los tres puntos sobre ella más cerca en su parte superior, resaltando que esta letra se encuentra al interior de una figura rectangular de color oscuro, mientras que en la marca registrada los elementos denominativos no se encuentran enmarcados.
- 4.3. El uso de la marca registrada solo con la letra “D” con una forma y color diferentes y, sin la palabra “Dunk”, siendo esta última el otro elemento denominativo de la marca registrada.
- 4.4. En las marcas mixtas el elemento predominante es el denominativo, dado que es de esta forma como los consumidores llaman al producto, razón por la cual, la omisión de la palabra “Dunk” altera la impresión visual en conjunto del signo.

MARCA REGISTRADA	SIGNO UTILIZADO
	

- 4.5. La marca debe usarse en la forma en que fue registrada, si bien se permiten modificaciones, estas no deben afectar los elementos esenciales que alteren su forma sustancial.
- 4.6. En el caso de una marca mixta se deben valorar todos los elementos que la conforman, la modificación no puede efectuarse agregando un elemento de poca relevancia o bien eliminando un elemento poco relevante, no se debe afectar a la capacidad distintiva del signo.



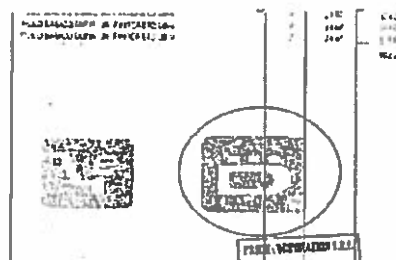
- 4.7. Es importante que la marca siga siendo la misma ante los ojos del público, es decir, que mantenga el mismo significado en la mente de los consumidores.
- 4.8. La marca que se pretende cancelar no fue usada, ya que de las facturas que acompañó, se puede evidenciar que éstas corresponden a una marca distinta, toda vez que contienen modificaciones sustanciales respecto de la marca registrada, por lo que esos documentos no pueden acreditar el uso de la marca registrada.
- 4.9. Si bien se acompañaron como pruebas catálogos, los mismos que no correspondían a las fechas comprendidas dentro del periodo de la acción de cancelación, y respecto a las facturas, éstas no coinciden con la marca registrada, toda vez que solo figura la letra "D" en un color y forma diferente y prescinde del término "Dunk".

5. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte de MULTIMAX

De la revisión del expediente no consta la presentación de contestación por parte de MULTIMAX.

6. Argumentos de la sentencia de primera instancia

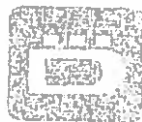
- 6.1. Del análisis realizado constan facturas en las cuales la empresa titular de la marca D DUNK (mixta) ha comercializado diferentes tipos de vestimenta (polos, ropa de baño, casacas, polerones, sudaderas y pantalones) bajo el signo DUNK, acreditando durante el período sujeto a evaluación para el procedimiento de cancelación que ha utilizado el término DUNK para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 6.2. En las facturas mencionadas aparecen las siguientes figuras en marca de agua:



- 6.3. Se aprecia la figura encerrada en un círculo, conformada por una D y tres cuadrados en la parte superior con un fondo cuadrículado negro, la cual fue comparada con la marca D DUNK (mixta) por el Tribunal del INDECOPI quien determinó que PRIDE había utilizado la marca registrada con una serie de variaciones que generaban que el signo sea totalmente distinto al registrado.

Handwritten marks at the bottom left of the page, including a large bracket-like shape and several scribbles.

- 6.4. El INDECOPI afirmó que la titular había prescindido de utilizar la parte denominativa relevante del signo DUNK utilizando únicamente la letra "D" con características totalmente diferentes a las que poseía la marca registrada.
- 6.5. El Tribunal del INDECOPI analizó el uso de la marca D DUNK (mixta) basándose en la figura que contienen las facturas presentadas por PRIDE y dejando de un lado que la empresa titular sí comercializó productos bajo la denominación DUNK.
- 6.6. Si las facturas no hubieren incorporado la figura de la "D", el análisis de hubiera centrado en la descripción que contienen dichos documentos que muestran que la parte denominativa de la marca registrada "DUNK" ha sido utilizada para describir una serie de piezas de ropa que ha comercializado PRIDE en forma constante durante los tres últimos años.
- 6.7. El hecho de que esté presente en las facturas la figura de la letra "D", no significa que sea el único signo que usa PRIDE para distinguir la ropa que comercializa, más aún cuando esa figura no está plasmada en otro medio probatorio que sea diferente a las mencionadas facturas, como las etiquetas de los polos o camisetos que comercializa la empresa accionante.
- 6.8. Es usual que los comerciantes varíen sus marcas en formas y colores, considerando en el presente caso que la variación que se realizó en la figura que se observa en la factura, no altera el carácter distintivo del signo, toda vez, que es la parte predominante de la marca la que ha sido utilizada en las mencionadas facturas y que presentan únicamente diferentes contrastes y una variación ligera en la disposición de las líneas con las que se representa la letra "D", de acuerdo con la siguiente comparación



6.9. La versión de la marca utilizada en las facturas conserva el mismo significado y las principales características de la versión original de la marca registrada, sin que se altere su identidad.

7. Argumentos del recurso de apelación planteado por el INDECOPI

7.1. La sentencia apelada ha incurrido en error al realizar un análisis de distintividad inadecuado, generando la idea de que PRIDE ha usado su marca durante los tres años consecutivos precedentes al inicio de la acción de cancelación.

7.2. El signo materia de cancelación es mixto, conformado por elementos denominativos y gráficos, por lo que no puede acreditarse el "uso de la marca registrada" por el empleo solo de la letra "D", que se aprecia en una forma y color distinto al registrado, y, donde no se aprecia la palabra "Dunk" que forma parte de la denominación de la marca registrada.

7.3. El signo utilizado altera la capacidad distintiva de la marca registrada en mérito a la omisión de elementos esenciales y la inclusión de elementos nuevos, lo que da como resultado un nuevo signo.

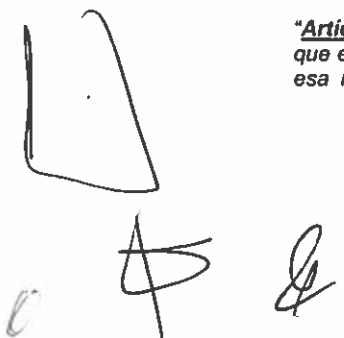
7.4. El signo que aparece en las facturas constituye una variación sustancial de la marca cuya cancelación se pretende, por lo que, no puede ser considerado como prueba de uso.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167³ de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

³ **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 licenciataro 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 estuviere 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*



C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso.
2. La cancelación parcial de un registro de marca.
3. De la prueba de uso de la marca.
4. El uso de la marca de forma diferente a la manera en que fue registrada.
5. Preguntas del consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **De la cancelación de un registro de marca por falta de uso**
 - 1.1. MULTIMAX presentó acción de cancelación por falta de uso en contra de la marca D DUNK (mixta), registrada a favor de PRIDE para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual se abordará esta figura.
 - 1.2. Los artículos 165 a 170, salvo el 169⁴ de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.
 - 1.3. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
 - 1.4. Cualquier persona interesada puede adelantar 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.
 - 1.5. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciataria de éste, o por otra

*la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
(...):*

“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”.

⁴ El Artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

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 cancelación⁵. 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. 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.
- 1.7. Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello establece la presunción de 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.
- 1.8. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no⁶:
 - 1.8.1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
 - 1.8.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores

⁵ Proceso 103-IP-2014.

⁶ Proceso 100-IP-2013.

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page, including a large bracket-like shape, a circular mark, and several scribbled lines.

especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo. etc.

- 1.9. Una vez analizado lo anterior, se deberá analizar si la marca D DUNK (mixta) fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente Interpretación Prejudicial.

2. La cancelación parcial de un registro de marca

- 2.1. La autoridad nacional de conformidad con el Artículo 165 inciso tercero de la Decisión 486 canceló parcialmente el registro de la marca D DUNK (mixta), en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: "calzados y sombrerería", por lo que se revisa en este punto la cancelación parcial de una marca quedando vigente únicamente para **vestidos**.
- 2.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas 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 licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
- 2.3. 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 estuviere 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.

(...)"

(Resaltado agregado)

- 2.4. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca, la oficina nacional de marcas 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.

- 2.5. 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 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.
- 2.6. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación 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. El producto 2 es idéntico a 1 y el producto 3 es similar a 1, por tanto, 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.
- 2.7. 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. De la prueba de uso de la marca

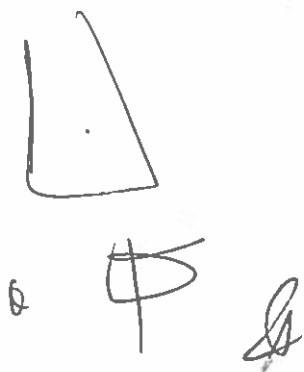
- 3.1. Afirma el INDECOPI que el titular de la marca no probó el uso de su marca, por lo que se revisará el tema relacionado con la prueba de uso de una marca.
- 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de 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, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios.
- 3.3. En el mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca:

"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

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

- 3.4. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberán evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen aplicable, verificando que el uso sea real y efectivo en el mercado y en las cantidades correspondientes al tipo de producto que protege el signo.
- 4. El uso de la marca de forma diferente a la manera en que fue registrada**
- 4.1. El Tribunal considera oportuno referirse al tema, en razón a que se debate el hecho de que si la marca **D DUNK (mixta)** no estaría siendo usada en la forma en la que fue registrada.
- 4.2. La norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro de una marca, tomando en cuenta los siguientes criterios: en una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios.
- 4.3. **Los elementos principales** no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro.
- 4.4. **Los elementos secundarios**, por el contrario, podrán ser modificados únicamente en relación con aspectos accesorios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud.
- 4.5. El párrafo tercero del Artículo 166 de la Decisión 486 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 uso⁷.

4.6. Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente⁸:

- 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; y,
- 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.

4.7. 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, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente Interpretación Prejudicial⁹.

4.8. El signo será protegido en la forma en la cual fue registrado, es decir, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada.

4.9. 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 sólo 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 a la forma en la que fue registrado¹⁰.

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

5. Preguntas del consultante

Solicita el consultante que este Tribunal se pronuncie respecto a:

⁷ Proceso 20-IP-2013.

⁸ Proceso 18-IP-2015.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page, including a large 'L' shape, a circle, and several scribbles.

¿Cómo deben entenderse e interpretarse los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, respecto a la cancelación del registro de una marca mixta por falta de uso?

El trámite, pruebas, legitimación y en general todo lo referente a la cancelación por falta de uso se aplica de igual manera para marcas denominativas, gráficas o mixtas, de acuerdo con los lineamientos señalados en el desarrollo del punto 1 de la presente Interpretación Prejudicial.

Si se elimina el elemento denominativo del signo mixto, altera el carácter distintivo del mismo.

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.

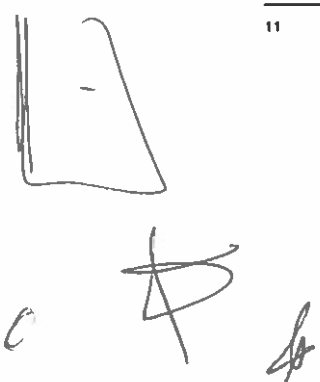
Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial:

- a) **Si el elemento relevante es el gráfico.** Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto.¹¹ 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

¹¹ El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.



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 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 su uso en el mercado. Para establecer esto se 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.

¿Cuándo se considera que una marca ha sido usada comercialmente en función a la cantidad y modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y la modalidad de comercialización?


Tal como se enuncia en el punto 1.8.1. de la presente Interpretación Prejudicial la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo. etc.

Se debe diferenciar entre productos de uso masivo y permanente como la leche, el pan, agua, café, de productos suntuarios o de lujo como el sushi, el caviar, la langosta. No va a ser igual la prueba de uso de un producto que ampare azúcar, por ejemplo, el cual es de consumo diario y a un precio accesible para todos los consumidores que un enlatado de caviar, el cual por su costo y uso va a ser limitado en la venta, su prueba de uso va a ser distinta a la de un producto que se consume a diario y por un número considerable respecto a aquellos productos que se los adquiere para ocasiones especiales y cuyo volumen de venta es mucho menor.


En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante en el momento de resolver el proceso interno **08307-2013-0-1801-JR-CA-25**, 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.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO



Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Corte 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.