



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 449-IP-2015

Interpretación prejudicial del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión, con fundamento en la interpretación solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. Caso: Cancelación parcial de la marca LIMONADA SOL (mixta). Demandante: CCM, IP S.A. Proceso interno N°. 2010-00056.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno.

VISTOS:

El Oficio 2859 de 3 de septiembre de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00056;

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

AJ
E
MK

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: Sociedad CCM, IP S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
República de Colombia.
Tercero interesado: Luz Dary Mateus Casañas.

Hechos.

1. El 11 de agosto de 2008, la sociedad CCM, IP S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del certificado de registro No. 291595, correspondiente a la marca LIMONADA SOL (mixta), para identificar productos pertenecientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. A lo cual la parte demandada, Luz Dary Mateus Casañas titular del registro, presentó un escrito acompañado de documentos para probar el uso de la marca a cancelar.
2. Mediante Resolución 20164 de 28 de abril 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la cancelación total por falta de uso y canceló parcialmente el registro 291595, en el sentido de excluir de su cobertura el producto "cerveza".
3. La titular del registro, Luz Dary Mateus Casañas por medio de apoderado, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación, argumentando que la cancelación parcial del registro no procedía por considerar que existía una "conexión competitiva" entre los productos excluidos y aquellos frente a los cuales se logró probar el uso de la marca.
4. Mediante Resolución 37520 del 27 de julio de 2009, la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 20164 de 28 de abril 2009,
5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la Resolución 48658 del 28 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de apelación presentado subsidiariamente por el titular de la marca cancelada Dary Mateus Casañas, y decidió que el producto "cerveza" no debía ser excluido de la cobertura del signo debido a la relación de similitud que presenta frente a los demás productos amparados, razón por la cual revocó el acto recurrido y en su lugar, negó la cancelación solicitada.

6. La sociedad CCM IP S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de la Resolución 48658 del 28 de septiembre de 2009.
7. Mediante providencia del 23 de octubre de 2014, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera suspendió el proceso y solicitó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda.

La Sociedad CCM IP S.A. presentó los siguientes argumentos:

8. Violación del artículo 165, párrafo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
9. El examen que se debe efectuar en el escenario de una acción de cancelación parcial es de "identidad entre dos productos y servicios" y no de mera "conexión competitiva entre ellos" como ocurre en el análisis de confundibilidad entre dos signos y tal como erróneamente lo ha efectuado el Delegado de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
10. Así el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial aplicó de forma errónea el inciso tercero del artículo 165 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina utilizando unos criterios completamente ajenos al estudio que debía realizar entre los productos excluidos de la cobertura de la marca "LIMONADA SOL" (mixta) y los que fueron mantenidos al amparo de ésta.
11. El artículo 136 de la Decisión de la Comunidad Andina, establece que "se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios" respecto de los cuales se podrá extender los efectos de las pruebas de uso.
12. Se recuerda que en la resolución 34735 de la superintendencia de Industria y Comercio se menciona que la similitud se refiere a "los productos que puedan ser sustituibles entre sí".
13. Afirma que las pruebas de uso presentadas por la titular del registro Luz Dary Mateus Casañas correspondiente a la marca "LIMONADA SOL" (mixta) para intentar probar una relación de conexidad entre la "gaseosa" y "cerveza", al utilizar el criterio de "conexidad suficiente", llevó a establecer una INEXISTENTE relación entre los productos excluidos de la cobertura de la marca LIMONADA SOL (mixta) y los que fueron mantenidos al amparo de ésta, al acreditar que no se trata de bienes "sustitutos" por ser de naturaleza distinta.

14. No es cierto que la finalidad de la cerveza sea calmar la sed, pues debido a sus características especiales, como cualquier otra bebida puede ser empleada con este fin. Además, la cerveza en razón de su contenido alcohólico, restricciones a su venta y ocasión de consumo, no puede ser considerada como un sustituto de gaseosas, y en consecuencia tampoco como similar a estas, que son para otro tipo de consumidores.
15. Manifiesta que la protección extensiva dada a los productos respecto de los cuales NO se está usando la marca, debe ser otorgada única y exclusivamente a bienes que presenten identidad o sean directamente sustituibles con los que si ampara efectivamente la marca, o respecto de los artículos que pertenezcan al mismo segmento del mercado y frente a los cuales sea medianamente razonable pensar que el propietario de la marca, puede llegar a estar en capacidad de comercializarlos en algún momento.
16. Los signos en conflicto distinguen productos pertenecientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La SIC contestó la demanda manifestando:

17. Si se dio una correcta aplicación a lo normado en el párrafo 3° del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; conforme a lo manifestado en la Resolución 48658 de 28 de septiembre de 2009 donde analiza la similitud entre las bebidas gaseosas y la cerveza.
18. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca es proteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal.
19. El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la figura de la cancelación parcial por falta de uso, la cual consta de varios requisitos, entre ellos la existencia de identidad o similitud.
20. En el proceso 13-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene que se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.

21. En base a la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, se han encontrado similitudes entre las bebidas gaseosas y las cervezas, lo cual permite mantener el amparo frente a la “cerveza”, para la marca registrada “LIMONADA SOL” (mixta).
22. Así las cosas, en la medida en que el titular de la marca “LIMONADA SOL” (mixta) probó el uso en relación del producto “cerveza” frente a las bebidas gaseosas, se debió mantener el amparo de la marca frente al respectivo producto debido a la similitud que se presenta.
23. Por tanto, el Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó correctamente los criterios definidos por la jurisprudencia para el caso específico.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

La titular de la marca Luz Dary Mateus Casañas expone lo siguiente:

24. No era posible cancelar parcialmente el certificado de registro de la marca “LIMONADA SOL” (mixta) y eliminar el producto “cerveza”, por cuanto dicho producto guarda relaciones de similitud que permiten mantener vigente el registro marcario para identificar todos los productos inicialmente amparados.
25. Si uno de los objetivos de la figura de la cancelación por falta de uso de una marca, es permitir que una persona interesada pueda acceder a su uso y registro, esta finalidad no es viable en el caso en estudio, por cuanto no sería posible legalmente la coexistencia registral de las marcas “SOL”, a nombre de titulares diferentes, una para “cervezas” y otra para “gaseosas y bebidas refrescantes”
26. La posibilidad de fabricar y comercializar “cerveza sin alcohol”, convierte el producto en una bebida apta para el consumo de todo público, incluso niños y mujeres en estado de embarazo. Y aun así a pesar del contenido alcohólico, dicho producto, se encuentra contenido en la Clase 32 internacional junto a otras bebidas no alcohólicas y no en la Clase 33 internacional correspondiente a licores.
27. Expresa que el análisis de relación de productos en una acción de cancelación y el análisis de confundibilidad comparten ciertos criterios relativos a los factores de conexión entre productos o servicio según su naturaleza, finalidad y grado de conexidad, pero no puede desconocerse que debido a las finalidades distintas de cada una de estas figuras implican razonamientos disímiles.

28. El Consejo de Estado ya se pronunció respecto de la conexidad entre las cervezas y las gaseosas, y definió que tal conexidad es evidente.

A. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

29. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada; y, de oficio se interpretarán los artículos 166 y 167 de la misma Decisión.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

30. Que, el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
31. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
32. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitado: 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada únicamente respecto al tercer párrafo del citado artículo¹.

De oficio: 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina².

¹ “**Artículo 165.-** (...)”

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

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

² “**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

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento.
2. De la prueba de uso de la marca.
3. Cancelación parcial por no uso. Su relación con la figura de la conexión competitiva.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. DE LA CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO Y SU PROCEDIMIENTO.

33. La sociedad CCM, IP S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca LIMONADA SOL (mixta) únicamente con respecto al producto "cerveza", marca registrada a favor de Luz Dary Mateus Casañas para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por este motivo el Tribunal interpretará el tema.
34. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación.

"De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (...).

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de

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".

registro de marca, (Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. N°. 1478 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).

Falta de uso de la marca.

35. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
36. Al respecto el Tribunal, señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL).
37. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar 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.

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”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado).

38. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso

de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse 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". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE).

39. También ha dicho este Tribunal que "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 marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva". (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa).
40. El Tribunal ha manifestado "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 no:
 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.

- ... 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". (Proceso 180-IP-2006, ya citado).
41. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344". (Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996).

42. Finalmente, el Tribunal ha sostenido "El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (...)". (Proceso 180-IP-2006, ya citado).

Causales de justificación para el no uso de la marca.

43. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado.

44. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”. (Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. N°. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT).

Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

45. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.

2. DE LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA.

46. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.
47. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste

debe ser exclusiva por la jurisdicción interna de cada país, sin que compete a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (...). (Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997).

48. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

3. DE LA CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO. SU RELACIÓN CON LA FIGURA DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

49. El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.
50. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.
51. El signo LIMONADA SOL (mixto) se registró para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: "Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".
52. La cancelación parcial del signo se dio respecto a CERVEZAS producto comprendido originalmente en el registro de la marca LIMONADA SOL (mixta).
53. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso, descritos en el Proceso 176-IP-2014:
 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.³

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se

³ El Tribunal ha reiterado esta posición en la Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006, y la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012.

distingue toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

54. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar el caso concreto y aplicar los criterios de la conexión competitiva cuando así se amerite.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

SEGUNDO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada.

El Juez consultante 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 prejudicial.

TERCERO: Los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso son los siguientes:

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

2
6
WML

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA


Martha Esperanza Rueda Merchán
MAGISTRADA



Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

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



Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada 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.

Proceso 449-IP-2015