



# La figura de la acción de cancelación por falta de uso en la Comunidad Andina

---

Juli Gutierrez Zanelli  
ASIMI

# La Comunidad Andina

- Organismo internacional de integración
- Conformada por los países de: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
- Régimen común sobre propiedad industrial
- Decisión 486



# Decisión 486

## Capítulo V: De la cancelación de Registro

- Artículos del 165 al 170:



Cancelación de marca por  
falta de Uso

# Cancelación por falta de uso

## Sustento

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

# Cancelación por falta de uso

## Concepto general

### Artículo 165:

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

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.

# Presupuestos procesales

1. Legitimación para iniciar el trámite: **QUIÉN**
2. Oportunidad para iniciar el trámite: **CUÁNDO**
3. Causal: falta de uso de la marca: **POR QUÉ**

## Presupuestos procesales

### QUIÉN

De parte

### CUANDO

Después de 3 años

Firme y notificada la  
resolución que otorga el  
registro

### POR QUÉ

No hay uso  
sin motivo justificado

En uno de los Países  
Miembros  
Durante los tres años  
consecutivos  
precedentes



# Legitimidad

QUIÉN

De  
parte

- Solo se inicia a solicitud de parte; es decir, no puede ser promovido de oficio por la autoridad nacional competente.
- Se considera legitimado cualquier persona interesada en registrar y utilizar un signo idéntico o semejante a la marca registrada no utilizada.
- Se encuentra legitimado también quien inicie la acción como medio de defensa en el marco de un proceso de oposición.

## Oportunidad

### CUANDO

Después de 3  
años

Firme y notificada  
la resolución que  
otorga el registro

- Solo se puede iniciar después de los **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 una marca.
- El cómputo para interponer la acción de cancelación se inicia **a partir de la notificación**.

## Causal

# POR QUÉ

No hay uso  
Sin motivo justificado

En uno de los Países  
Miembros  
Durante los tres años  
consecutivos precedentes




- La marca no debe haber sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada, sin motivo justificado, 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.
- Para impedir la cancelación de una marca basta que el titular de dicha marca acredite que en **cualquier momento** dentro de dicho periodo utilizó la marca.

**Interpretación Pre-Judicial No 536-IP-2019**

USO DE MARCA

# Uso de marca

## 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 corresponde a la marca.

## Uso de marca: concepto de uso

El concepto del 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. No basta la intención de uso.

Interpretación Pre-Judicial No 495-IP-2015

Interpretación Pre-Judicial No 536-IP-2019



## Uso de marca: puesta o disponible en el comercio

Dos supuestos de uso:

1. **La puesta en el comercio:** se entiende que los productos ya han sido comercializados o que los servicios ya han sido prestados.
2. **La disponibilidad en el comercio:** los productos o servicios se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización o prestación efectiva.

# Uso de marca: puesta o disponible en el comercio

## La puesta en el comercio:

Debe probarse la existencia de transacciones efectivamente realizadas como venta, alquiler, contrato de prestación de servicio, etc

**Medios probatorios:** facturas, comprobantes de pago, registro de ventas, estados financieros, declaraciones tributarias, transferencias bancarias, certificados de auditoría, etc.

Interpretación Pre-Judicial No 244-IP-2015  
Interpretación Pre-Judicial No 159-IP-2017  
Interpretación Pre-Judicial No 536-IP-2019





# Uso de marca: puesta o disponible en el comercio

## La disponibilidad en el comercio:

En este supuesto, los productos o servicios están disponibles en el mercado, pero aún no han sido comercializados.

Debe acreditarse que se ofertó a los consumidores los bienes o servicios identificados con la marca.

La adquisición o comercialización de los productos o servicios es inminente, pues puede ocurrir en cualquier momento.

**Medios probatorios:** establecimiento abierto, contratos de publicidad, publicidad en sí a través de diferentes medios (redes sociales, folletería, periódicos, anuncios en páginas web, etc ), la oferta de contratar (cartas, correos electrónicos).

***No es intención del artículo 166 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio.***

Interpretación Pre-Judicial No 244-IP-2015  
Interpretación Pre-Judicial No 159-IP-2017  
Interpretación Pre-Judicial No 536-IP-2019



## Criterios de uso de marca: cantidad y modo | naturaleza y modalidad de comercialización

En ambos casos la prueba de uso que se presente va a depender de la **cantidad y el modo** que normalmente corresponde teniendo en cuenta la **naturaleza del producto y las modalidades** bajo las cuales se realiza la comercialización.

Por ejemplo:

1. Productos estacionales (solo se ofertan en Navidad o Fiestas Patrias) entonces es evidente que hay espacios de tiempo en los que no hay oferta ni demanda.
2. Productos de distribución gratuita (revistas que venden publicidad)
3. Productos de comercialización masiva | mínima o moderada | lujo.



# USO DE MARCAS EN PRODUCTOS EXPORTADOS

### *Segundo párrafo del artículo 166*

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**.



## Uso de la marca en exportaciones

Exigencias:

Este artículo condiciona la exportación como prueba de uso de la marca a las siguientes dos exigencias:

- (1) Exportados desde cualquiera de los Países Miembros: Colombia. Ecuador. Perú, Bolivia.
- (2) Puestos en el comercio o disponibles en él en la cantidad y modo que corresponda.

La exportación de un producto identificado con una marca es prueba del uso de este signo distintivo en el territorio del País Miembro de la Comunidad Andina desde donde se exporta, incluso si dicho producto no fuera comercializado en ese territorio o en el de otro estado integrante de la CAN o fuera de la CAN.

Quedan protegidas las actividades de maquila o fábricas que solo se instalaron únicamente para fabricar en un territorio de la CAN



# USO DIFERENTE DE LA MARCA REGISTRADA

## Uso distinto

### *Tercer párrafo del artículo 166*

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.

## Uso distinto

Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso (...) si dicha diferencia es solo en cuanto a **detalles o elementos que no alteran 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 cumplirán los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

**Interpretación Pre-Judicial No 310-IP-2016**

**Interpretación Pre-Judicial No 12-IP-2019**

## Sustento

Norma razonable pues en el transcurso del tiempo los empresarios o titulares de marca efectúan cambios en su marca o presentaciones como variaciones en sus logotipos, cambio de colores o tonalidades.





## Uso distinto

### Criterios de evaluación para marcas denominativas y mixtas

TJCAN ha establecido **criterios** para guiar a los jueces a determinar **cuándo ha habido cambios que alteran el carácter distintivo de una marca registrada** y no se deje a la evaluación subjetiva:

1. Determinar el elemento predominante de la marca: lo distintivo.
2. En el caso de marcas mixtas hay que ver si es el elemento denominativo en cuyo caso los cambios en el elemento gráfico serán irrelevantes ( y viceversa).
3. Si en una marca mixta lo más distintivo es el elemento gráfico hay que ver si hay un cambio en el concepto que evocan las marcas
4. Si en una marca mixta lo más relevante es el elemento denominativo entonces hay que ver si hubo variación en la sílaba tónica, si el cambio se produce en sílabas o letras que cumplan una función diferenciadora, si la variación se da en el orden de las vocales de manera que cambia la sonoridad del signo.
5. Si son marcas compuestas hay que determinar cuál es la palabra o palabras relevantes del conjunto y determinar si hay cambios en los siguientes elementos: ubicación, extensión, sonoridad, si es genérica, descriptiva, usual o evocative.
6. No entra en el análisis de marcas sonoras ni tridimensionales, pero si en el caso de denominativas y mixtas.

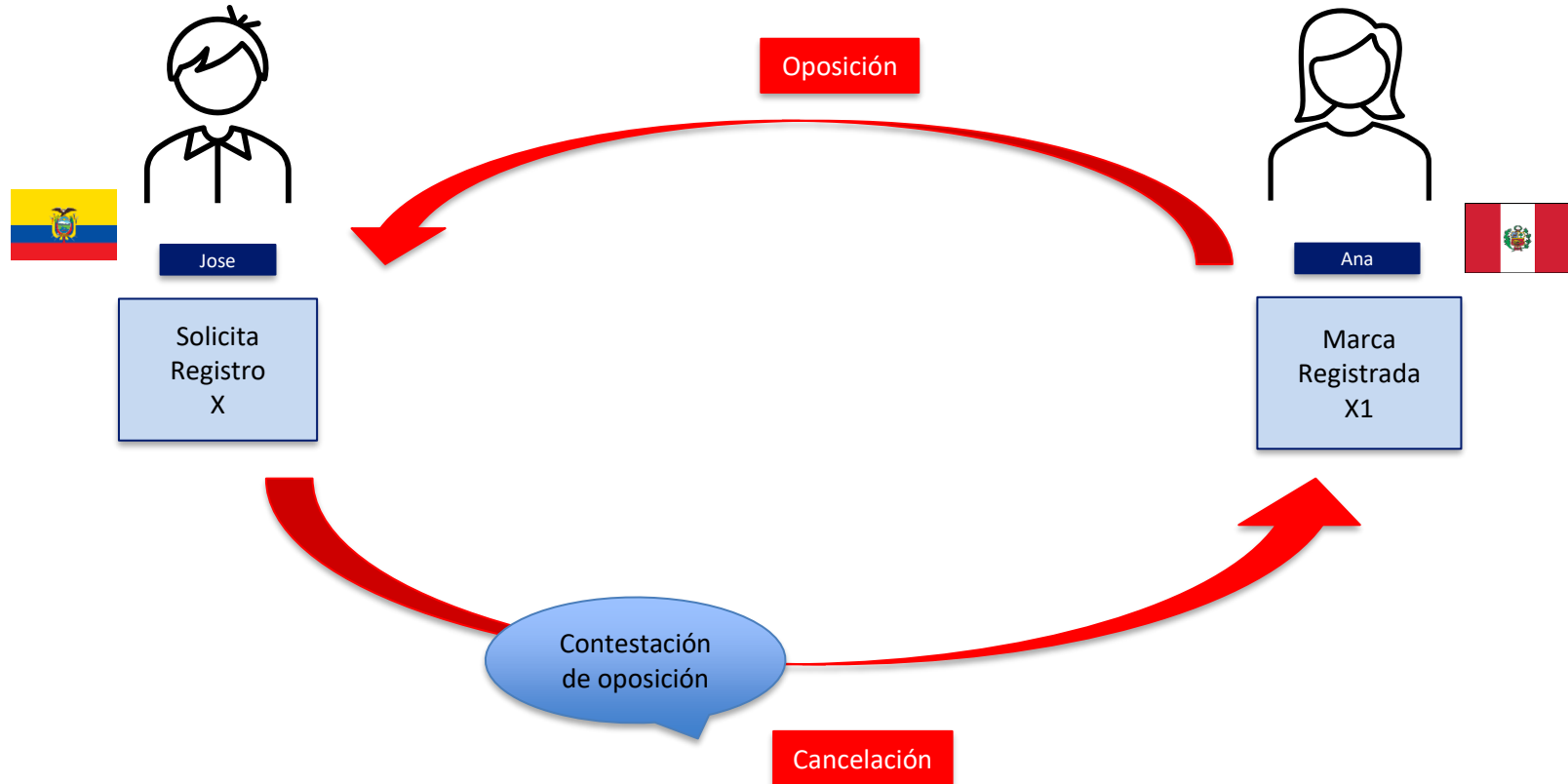
# CANCELACIÓN COMO MEDIO DE DEFENSA

## Medio de defensa

### *Continuación del artículo 165:*

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.

# Cancelación como medio de defensa



## Medio de defensa: oportunidad

La oportunidad para que se solicite una acción de cancelación del registro de una marca sobre la que se basó una oposición es al momento de contestar la oposición.

CANCELACIÓN PARCIAL

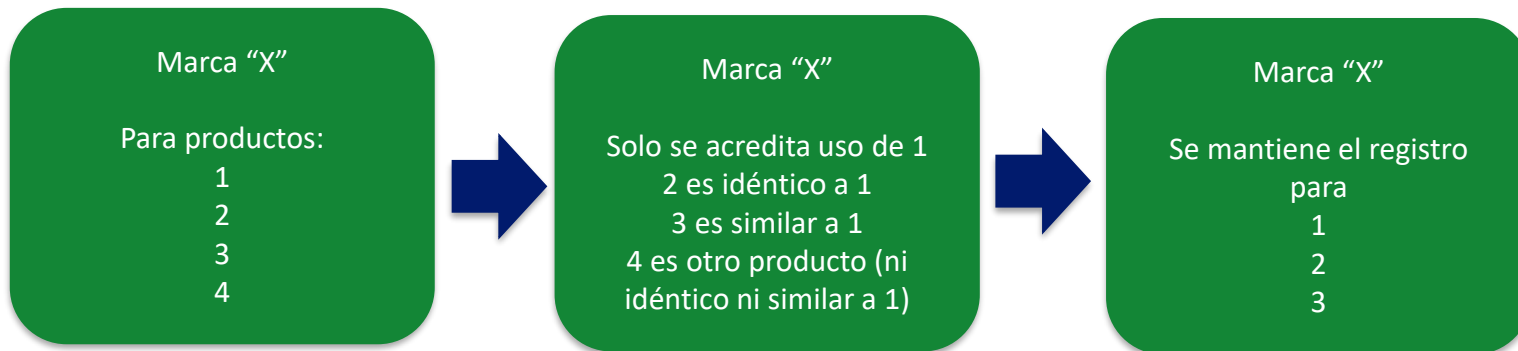
## Cancelación parcial

### ***Tercer párrafo del 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.

## Cancelación parcial

El titular conservará el registro marcario para los productos o servicios que acreditó su uso, así como de todos aquellos que resulten **“idénticos (muy parecidos) o similares”** dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.



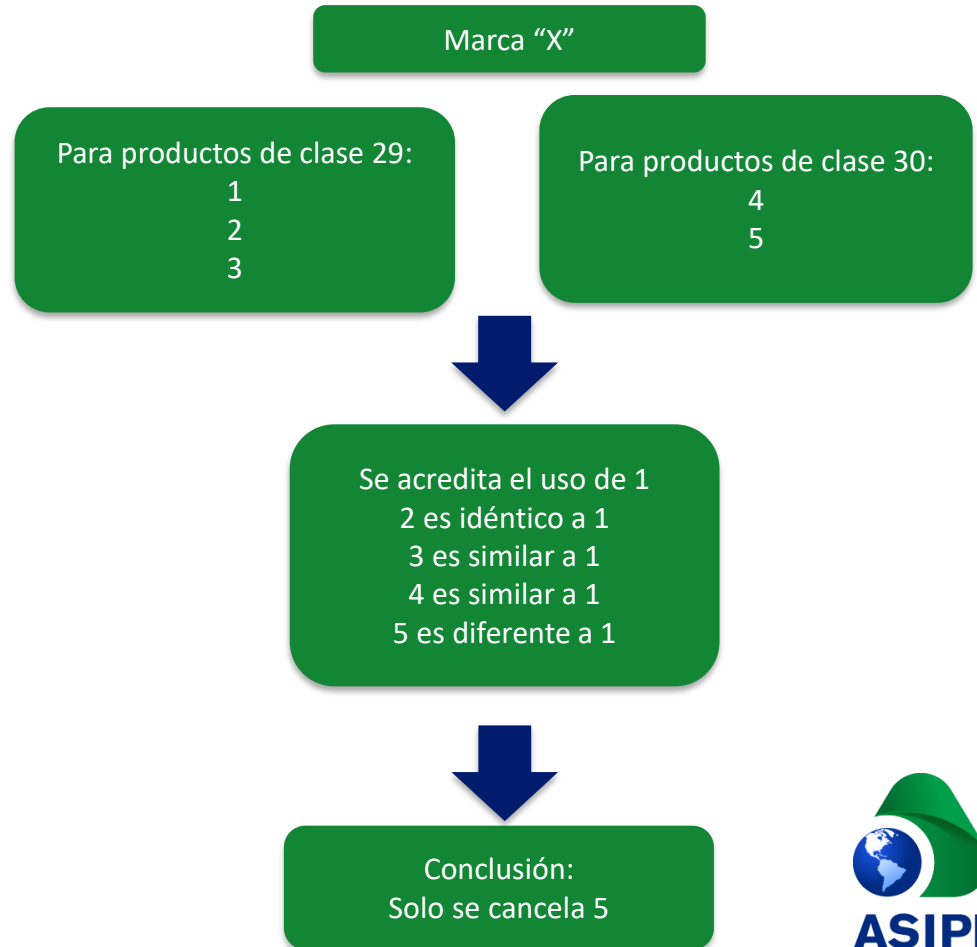
Interpretación Pre-Judicial No 536-IP-2019



# Cancelación parcial en clases vinculadas

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 ambas presentan las mismas propiedades y características, tienen usos y funciones idénticas o similares, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado

**Interpretación Pre-Judicial No 174-IP-2017**  
**Interpretación Pre-Judicial No 241-IP-2019**  
**Interpretación Pre-Judicial No 536-IP-2019**



# CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN PARA EL NO USO DE LA MARCAS

## Causales de justificación de no uso

### ***Cuarto párrafo del artículo 165:***

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

- Caso Fortuito: se refiere a un evento imprevisible, inesperado como son los fenómenos de la naturaleza
- Fuerza Mayor: es un acto irresistible que comprende actos de terceros tales como guerras, incendios mandato de una autoridad

## Causales de justificación de no uso

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

- a. Extraordinario: su ocurrencia no es común o usual.
- b. Imprevisible: es algo que se desconoce que podría ocurrir, lo que está vinculado con la conducta diligente del titular de la marca (no lo pudo prever).
- c. Irresistible: no existe manera de evitar que ocurra.

## Causales de justificación de no uso

La particularidad de las causales de justificación para el no uso de la marca previstas en la legislación comunitaria andina es que son y deben ser necesariamente ajenas a la voluntad, negligencia y previsión del titular del registro marcario. En otras palabras, obedecen a causas no imputables a su voluntad.

- ❖ Ajenas a la voluntad del titular de la marca.
- ❖ No medie culpa o negligencia del titular.
- ❖ Por lo menos el titular no las ha producido.

## Causales de justificación de no uso

La lista de causales de justificación de no uso de marca no es taxativa y admite **otros supuestos**, por tanto, el titular de una marca podrá alegar **cualquier otra circunstancia que justifique (razón válida)** el no uso de la marca, lo que determina que los motivos justificantes que sean alegados deben ser **valorados por la autoridad competente encada caso concreto**.

No obstante, la justificación debe interpretarse de manera restrictiva

## Causales: “entre otros”

Ejemplos:

- Restricciones a las importaciones.
- Demoras administrativas.

**Interpretación Pre-Judicial No 362-IP-2017**



# CARGA DE LA PRUEBA



# Carga de la prueba

## ***Artículo 167:***

La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro  
(inversión de la carga de la prueba)

# MEDIOS PROBATORIOS DE USO

## Medios probatorios

### ***Segundo párrafo del artículo 167***

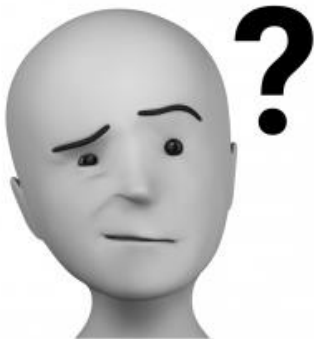
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, **entre otros**.



# Medios probatorios: producto ENGRAPADOR



LA FACTURA COMERCIAL



**COMERCIALIZADORA ABC S.A.C.**  
Av. La Marina 1245 PUEBLO LIBRE  
Teléfono: 453-4563 Fax: 456-3322

R.U.C. 20504712459  
**FACTURA**  
002- N° 0000250

Factura 002-0000250

Fecha: 11/03/2004  
Cliente: AUTOPARTES S.A.  
Dirección: Av. Paseo de la República 2113 - Santa Catalina La Victoria  
RUC: 10354656546

Pedido: 004-0004545 Vendedor: Valladares Santos, Carlos Guía de Remisión: 004-0034343  
Fecha de Vencimiento: 11/03/2004 Forma de pago: CRÉDITO Zona: 4

| CANT. | CODIGO   | DESCRIPCION   | P.UNIT. | IMPORTE |
|-------|----------|---|---------|---------|
| 2     | A0604001 | Archivador acordeón alfabético Oficina AIS  | 6.38    | 12.77   |
| 6     | E0104001 | Engrapador 1056-11 de metal c/sacagrapa 26/6 Cap. 20hjs.<br>Serial N°: E04343-W232 E04343-W255 E04343-W239<br>E04343-Q34 E04343-Q49 E04343-W887 | 18.48   | 110.92  |
| 3     | P2301001 | Pioneer M 2 anillos plastificado - azul BANTEX  | 4.20    | 12.60   |
| 4     | M0203003 | Marc. p/pizarra 125 pta. media redonda 2.2mm.- negro FABER  | 5.71    | 22.85   |

SON: CIENTO OCHENTINUEVE y 40/100 DÓLARES AMERICANOS

Total Bruto: US\$ 159.16 Descuento: US\$ 0.00 Subtotal: US\$ 159.16 IGV: US\$ 30.24 Total: US\$ 189.40

Tipo cambio: S/. 3.5000 Cód.848 11/03/2004 14:41:00 User:gecope

## Medios probatorios

El uso de la marca se podrá probar con **todos los medios de prueba permitidos** en la legislación nacional. En consecuencia, la autoridad competente deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.



### Interpretación Pre-Judicial No 13-IP-2014:

Prueba del uso de la marca: No es necesario probar el “éxito comercial” de la marca.



# DERECHO DE PREFERENCIA

## Derecho de preferencia

### Artículo 168:

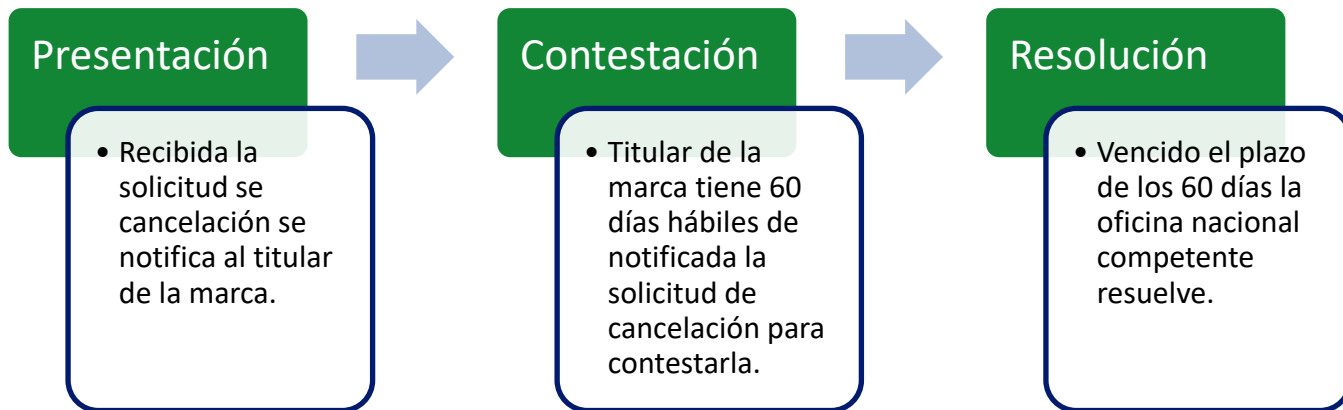
La persona que obtenga una resolución favorable tendrá **derecho preferente** al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

- *Sujeto a evaluación de registrabilidad.*
- *Solicitar la “misma” marca.*

# Procedimiento



# Procedimiento de una acción de cancelación



## Etapa probatoria

Tradicionalmente se había entendido que notificado el titular de un registro de una acción de cancelación éste tenía una sola oportunidad para demostrar el uso de su marca: dentro de los 60 días hábiles posteriores a su notificación.

No obstante, en el 2015 el TJCAN interpretó que **el plazo establecido en el artículo 170 señala un plazo nada más en la “primera etapa del procedimiento” ante la autoridad nacional competente y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las posteriores etapas** que se eventualmente se den ya sean administrativas o judiciales.

Por tanto, cabe remitirse a las legislaciones internas respecto de la práctica de prueba y salvo que la legislación nacional de un país lo prohíba expresamente, cada actuación de pruebas en ulteriores instancias para probar el uso de una marca es válida.

Esto responde a los principios de verdad material y debido proceso.

Interpretación Pre-Judicial No 2-IP-2017

Interpretación Pre-Judicial No 562-IP-2015



¿Marcas de Repetición?

## Marcas de Repetición

No hay un pronunciamiento sobre la ilegalidad de la práctica de registrar una marca con variaciones simples cada tres años para extender plazo de su vigencia.

Es parte de una estrategia de defensa de las marcas.

Siempre queda abierta la puerta de denegar si existen indicios razonables que le permitan inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

También queda abierta la posibilidad de accionar a través de la figura de la nulidad por mala fe.



**GRACIAS**