

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS**

CARRERA DE DERECHO

TEMA:

**“La prueba de uso en las acciones de cancelación de
marcas, evolución del criterio de valoración en el tribunal de
justicia de la comunidad andina”**

AUTOR:

Montenegro Villareal, Gabriel Alejandro

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del
Ecuador**

TUTOR:

Dr. Ycaza Mantilla Andrés Patricio, Mgs.

Guayaquil, Ecuador

29 de agosto del 2020



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO**

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **Montenegro Villareal, Gabriel Alejandro**, como requerimiento para la obtención del título de **Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador**.

TUTOR

f. _____
Dr. Ycaza Mantilla Andrés Patricio, Mgs.

DIRECTORA DE LA CARRERA

f. _____
Abg. Lynch Fernández María Isabel, Mgs.

Guayaquil, a los 29 días del mes de agosto del año 2020



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLITICAS**

CARRERA DE DERECHO

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Montenegro Villareal, Gabriel Alejandro**

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, **La prueba de uso en las acciones de cancelación de marcas, evolución del criterio de valoración en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina** previo a la obtención del título de **Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 29 días del mes de agosto del año 2020

EL AUTOR

f.


Montenegro Villareal, Gabriel Alejandro



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLITICAS**

CARRERA DE DERECHO

AUTORIZACIÓN

Yo, **Montenegro Villareal, Gabriel Alejandro**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, **La prueba de uso en las acciones de cancelación de marcas, evolución del criterio de valoración en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 29 días del mes de agosto del año 2020

EL AUTOR:

f. 
Montenegro Villareal, Gabriel Alejandro

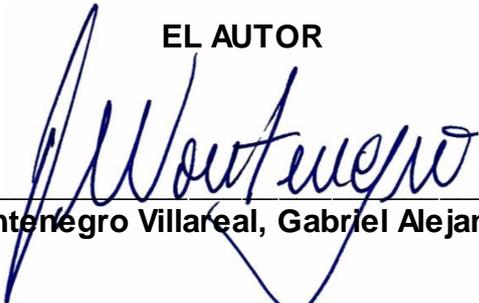
REPORTE URKUND

The screenshot shows the URKUND report interface. On the left, document details are listed: Document: GABRIEL.MONTENEGRO-Tesis.docx (D78363565), Presented: 2020-08-30 13:00 (-05:00), Presented by: aycazam@gmail.com, Received: taryn.almeida.ucsg@analysis.orkund.com, and Message: Tesis Gabriel Montenegro/Tutor: Andrés Ycaza. A yellow highlight indicates that 1% of the text in 18 pages is present in 3 sources. On the right, a table titled 'Lista de fuentes' shows the following sources:

Categoría	Enlace/nombre de archivo
	https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/download/28/25/
	TESIS ESTEBAN BENALCÁZAR BORRADOR FINAL.docx
	DANIEL RUALES Análisis Crítico de la Acción de Cancelación por Notoriedad en el Códig...
89%	la cancelación.
100%	que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingu...
73%	proceso 300.10.2018

TUTOR

f. _____
Dr. Ycaza Mantilla Andrés Patricio, Mgs.

EL AUTOR

f. _____
Montenegro Villareal, Gabriel Alejandro

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, quiero agradecer a Dios, a mi padre, a mis hermanos y sobrinos que son un pilar fundamental en mi vida. Con su apoyo incondicional son mi gran motivación en mi crecimiento profesional para formarme día a día.

De igual manera agradezco a los docentes de esta prestigiosa universidad especialmente a mi tutor el doctor Andrés Ycaza, quien me ha guiado con su experiencia, apoyo y sus valiosos conocimientos para obtener este proyecto de investigación.

DEDICATORIA

Este trabajo de investigación lo dedico a mi padre Alfonso y mi tía Marcia por el constante apoyo que he recibido en mi vida personal y que son mi gran ejemplo para seguir creciendo profesionalmente.



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLITICAS**

CARRERA DE DERECHO

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____

**Dr. José Miguel García Baquerizo
DECANO**

f. _____

**Abg. Paola Toscanini Sequeira, Mgs.
COORDINADORA DEL ÁREA**

f. _____

**Abg. María Paula Ramírez Vera, Mgs.
OPONENTE**

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	XI
ABSTRACT	XII
INTRODUCCIÓN.....	2
CAPÍTULO I	3
LA MARCA COMERCIAL.....	3
1.1 DEFINICIÓN.....	3
1.2 FUNCIÓN	4
1.3 IMPORTANCIA	5
1.4 REQUISITOS DE LA MARCA.....	7
1.4.1 Distintividad	7
1.4.2 Perceptibilidad a través de los sentidos	7
1.4.3 Susceptibilidad de representación gráfica	8
CAPITULO II	8
REGISTRO Y EXTINCIÓN DE LA MARCA	8
2.1 EL REGISTRO DE LA MARCA.....	8
2.2 PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN	9
2.2.1 Inscripción en el registro público	9
2.2.2 Territorialidad	9
2.2.3 Temporalidad	10
2.2.4 Especialidad	10
2.3 CAUSALES DE EXTINCIÓN DE UNA MARCA.....	11
2.4 ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO	12

2.4.1	Procedibilidad.....	13
2.4.2	Consideraciones respecto a la cancelación de la marca	14
2.4.3	La Carga de la prueba.	15
CAPITULO III		16
LA PRUEBA DE USO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA		16
3.1	GENERALIDADES	16
3.2	La jurisprudencia relativa a la prueba de uso.....	19
3.2.1	PROCESO 17-IP-1995	20
3.2.2	PROCESO 41-IP-1998	20
3.2.3	PROCESO 116-IP-2004.....	21
3.2.4	PROCESO 53-IP-2013	21
3.2.5	PROCESO 372-IP-2015.....	22
3.2.6	PROCESO 436-IP-2015.....	23
3.2.7	PROCESO 244-IP-2015.....	23
3.2.8	PROCESO 213-IP-2018.....	24
3.3	ÚLTIMOS PRONUNCIAMIENTOS EFECTUADOS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA RESPECTO A LA PRUEBA DE USO DE LA MARCA.....	25
CONCLUSIONES		27
BIBLIOGRAFÍA		29

RESUMEN

La marca comercial se concibe como un símbolo de carácter distintivo y cuya función principal es el identificar y distinguir a los productos o servicios asociados a ella respecto a los de su competencia. No obstante, la función y finalidad de una marca comercial solo puede perfeccionarse mediante el correspondiente registro efectuado por la autoridad a nivel nacional en materia de propiedad intelectual y/o industrial, de esta forma el titular de dicha marca adquiere la potestad de impedir a terceros no autorizados su uso, así como, impedir el registro de símbolos susceptibles de registro cuya inscripción y operación en el mercado ocasione confusión en el consumidor debido a cualidades de similitud respecto a la marca registrada.

No obstante, el registro de la marca con lleva la obligación de uso a cargo de su titular, en virtud a ello, si una marca registrada no ha sido utilizada en un plazo de 3 años consecutivos, cualquier interesado, en especial aquella persona que solicite el registro de una marca con cualidades de similitud, puede solicitar la acción de cancelación por falta de uso y con ello declarar la extinción del derecho de la marca en manos del titular.

La presente investigación, se sustentó en las diversas fuentes jurisprudenciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a los criterios sobre la prueba de uso, en la acción de cancelación de marca. En este sentido, se evidencio en los diversos procesos relativos a este tema, una uniformidad en los criterios emitidos por el Tribunal a lo largo de los años, respecto en lo principal, a la carga de prueba, a la competencia en la valoración de los medios probatorios, a la identificación de los diversos aspectos constitutivos relacionados al uso de la marca y los distintos medios probatorios aplicables al caso.

Palabras Claves: Marca Comercial, Prueba de uso, Acción de Cancelación, Jurisprudencia Marca, Propiedad Industrial, Tribunal de Justicia de la CAN

ABSTRACT

The trademark is conceived as a symbol of distinctive character and whose main function is to identify and distinguish the products or services associated with it with respect to those of its competition. However, the function and purpose of a trademark can only be perfected through the corresponding registration carried out by the national authority on intellectual and / or industrial property, in this way the owner of said trademark acquires the power to prevent third parties Unauthorized use, as well as preventing the registration of symbols that can be registered whose registration and operation in the market causes confusion in the consumer due to qualities of similarity with respect to the registered trademark.

However, the registration of the trademark entails the obligation of use by its owner, by virtue of this, if a registered trademark has not been used in a period of 3 consecutive years, any interested party, especially that person who requests the registration of a trademark with qualities of similarity, you can request the cancellation action for lack of use and with it declare the extinction of the right of the trademark in the hands of the owner.

The present investigation was based on the various jurisprudential sources issued by the Andean Community Court of Justice regarding the criteria on proof of use, in the trademark cancellation action. In this sense, it was evident in the various processes related to this topic, a uniformity in the criteria issued by the Court throughout the years, regarding the main thing, the burden of proof, the competence in the evaluation of the evidentiary means, to the identification of the various constitutive aspects related to the use of the mark and the different evidentiary means applicable to the case

Keywords: Trademark, Proof of use, Cancellation Action, Trademark Jurisprudence, Industrial Property, CAN Court of Justice

INTRODUCCIÓN

Desde su creación en 1969 tras la suscripción del Acuerdo de Cartagena, la Comunidad Andina de Naciones, ha buscado la integración y el desarrollo en el ámbito social y económico de los pueblos andinos, dicha organización internacional se encuentra conformada en la actualidad por los países de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, quienes son parte del Sistema Andino de Integración y sus consecuentes instrumentos de carácter vinculante respecto al denominado ordenamiento jurídico andino.

En el plano económico y comercial, la Comunidad Andina ha incorporado instrumentos relativos a la propiedad intelectual e industrial a fin de adecuarse a los principios y directrices implementadas por la Organización Mundial de Comercio, a efecto de la presente investigación es menester resaltar la Decisión 486 sobre el Régimen Común de Propiedad Intelectual, normativa vinculante para los países de la CAN en materia de propiedad industrial, que creó un sistema basado en la uniformidad.

La Decisión 486 regula el funcionamiento y aplicación del régimen relativo a las marcas comerciales, que son representaciones textuales, graficas o simbólicas susceptibles de ser registradas y con cualidades de distintividad e individualidad respecto a otras utilizadas por la competencia. En este sentido, el registro de la marca confiere a su titular el denominado derecho de exclusividad que le permite tener exclusividad en su uso, impidiendo con ello, que terceras personas generen beneficios a raíz de una confusión creada en la psiquis del consumidor debido a la falta de distintividad de sus signos distintivos respecto a la marca registrada.

Sin embargo, la Decisión 486 también describe entre sus postulados, una serie de mecanismos y causales a través de los cuales un titular de una marca registrada puede perder sus derechos respecto a ella, ya que la titularidad de una marca no es un derecho imprescriptible; de entre los mecanismos antes mencionados cabe resaltar a la acción de cancelación por falta de uso, solicitada por cualquier interesado, en el caso de que el titular de una marca no la use por un plazo determinado de tiempo; o no demuestre mediante prueba el uso de dicha marca de forma efectiva, de buena fe e inequívoca.

DESARROLLO

LA PRUEBA DE USO EN LAS ACCIONES DE CANCELACIÓN DE MARCAS, EVOLUCIÓN DEL CRITERIO DE VALORACIÓN EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CAPÍTULO I

LA MARCA COMERCIAL

1.1 DEFINICIÓN

En un sentido concreto se puede definir a la marca, como un signo cuya función primordial consiste en permitir diferenciar y distinguir, los bienes o servicios que proporciona, una empresa determinada, frente a otras sociedades comerciales que operan en el mercado y en muchos casos realizan actividades idénticas. En líneas generales muchos profesionales tanto de las ramas de la economía, como las ramas del derecho coinciden en señalar que la marca tiene por finalidad otorgar a un cierto producto o servicio, un elemento que le permita diferenciarse respecto a su competencia (Schmitz, 2012).

Concordantemente, la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Comunidad Valenciana, sostiene que la marca es un signo con cualidades distintivas y cuya finalidad es individualizar a un determinado producto o servicio, respecto al resto del conglomerado del mercado. La función de la marca se divide en: la diferenciación y la individualización, mediante estas cualidades, se puede establecer diferencias de productos y servicios respecto a otros, así como, identificar el origen del producto y la empresa responsable y/o encargada de crearlo, fabricarlo, distribuirlo o brindarlo; en ciertos aspectos, la marca también funge como un distintivo y/o indicador de calidad, así como, un medio para la promoción de ventas (la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Comunidad Valenciana, 2013).

De acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la marca se concibe como cualquier signo que sea apto para distinguir un determinado producto o servicio en el mercado. Para el registro de la marca únicamente se deben considerar los signos que sean susceptibles a una representación gráfica y entre otros, se pueden constituir como marcas a los siguientes signos: palabras; imágenes incluyendo gráficos, logotipos, figuras, retratos, símbolos, emblemas, etiquetas, etc; sonidos y olores; letras y números; colores implementados en una forma o combinación de colores; envases o envoltorios de productos; y, cualquier combinación de los signos indicados anteriormente (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

1.2 FUNCIÓN

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006) la importancia de la marca radica en las funciones que cumple, mismas que son: distinguir a un producto o servicio de los demás; indicar el lugar de procedencia de un producto o servicio determinado; indicar el nivel de calidad del producto o servicio; otorgar un nivel de reputación de una marca sus productos y/o servicios; y, servir como un medio publicitario. No obstante autores como Vaccaro (Vaccaro, 2012) señalan que el elemento principal y razón de ser de las marcas comerciales radica en la distintividad y diferenciación, cualidades intrínsecamente relacionadas.

La función distintiva o identificadora, le confiere a la marca representada por un signo, la capacidad para distinguir e identificar sus productos y/o servicios en el mercado, respecto de otros idénticos o similares. Al cumplirse con la distintividad, la marca puede considerarse sujeto de protección del sistema de propiedad intelectual y de la legislación vigente en esa materia, la función distintiva constituye en un mecanismo encaminado a garantizar la libertad de competencia e incentivar al adecuado funcionamiento del mercado (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006).

De acuerdo con la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la distintividad es característica inherente a la marca

comercial y sumamente necesaria en todo signo que pudiese llegar a ser susceptible de registro y posterior reconocimiento; la distintividad en una marca posibilita identificar a ciertos productos o servicios del mercado de otros y como consecuencia hace viable la diferenciación entre dichos productos, por parte del consumidor. En virtud de lo mencionado, un signo reúne la cualidad de la distintividad, cuando por sí solo permite al consumidor, diferenciar un producto o servicio de otros, sin dar lugar a una confusión respecto a sus características básicas y fundamentales (Proceso 53-IP-2007, 2007).

Por otra parte la función diferenciadora, se concibe como un presupuesto básico que toda marca tiene que cumplir, a fin de garantizar la plena identificación de las mercaderías o servicios ofertados bajo su signo distintivo, y con ello concretar la instrumentalización de su comercialización de un mercado determinado. En este sentido, queda implícito que una marca que identifica a cierto producto y/o servicio, no debe ser igual o tener semejanzas respecto de otras marcas utilizadas por la competencia, para identificar productos y servicios con cualidades similares, así, un signo que pretenda concebirse como marca debe ser apto para distinguir y diferenciar un producto o servicio, de otros análogos (Olaya, Mauricio, 1999).

Como se ha mencionado con anterioridad la marca tiene la función primordial de distinguir e individualizar a un producto o servicio elaborado por una empresa determinada respecto a su competencia; no obstante, la función que desempeña la marca en el ámbito comercial y mercantil, solo se puede cumplir mediante su uso. En este sentido, es obligación del titular de la marca registrada, el darle uso y con ello buscar que la realidad formal del registro se plasme en la realidad material, que acontece de forma efectiva cuando el consumidor establece una correlación entre el producto y el signo usado en forma de marca (Metke, 2010).

1.3 IMPORTANCIA

De acuerdo con El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, al registrarse una marca, dicho acto le otorga a la sociedad mercantil, el derecho exclusivo a impedir que otras personas sean naturales

o jurídicas, comercialicen bienes o servicios idénticos, bajo la marca o signo distintivo registrado o mediante el empleo de una marca con similitudes y de ello, se genere una confusión en el usuario o consumidor (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina, 2010).

Por el contrario, si una empresa no registrase la marca bajo los requerimientos que demande la ley, sus inversiones efectuadas en las operaciones comerciales de bienes y servicios pueden tener resultados infructíferos, debido a que la competencia podría utilizar la misma marca o una con cualidades que le permitan visualizarse ante el consumidor como un similar, y con ello crear una confusión en el comprador. A consecuencia de lo mencionado, los activos e ingresos de la empresa disminuirían y además se viera afectada su reputación frente al consumidor y el mercado (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina, 2010).

En virtud de lo recientemente señalado, el titular de una marca reconocida por su imagen, reputación y/o calidad, tiene una clara ventaja en el mercado respecto a su competencia; razón por la cual, el implementar un signo distintivo para diferenciar e individualizar un producto o servicio es tan importante, como registrar como marca, dicho símbolo de cualidades alfanuméricas, visuales, olfativas, sonoras, entre otras. A fin de impedir a terceros el lucrarse de la comercialización de productos idénticos o similares diseñados con el fin de crear confusión y aprovecharse de la reputación ajena en beneficio propio (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2019).

En consecuencia, para muchas sociedades de existencia jurídica, en especial aquellas cuya actividad principal se basa en los actos de comercio u operaciones mercantiles, una marca comercial implementada con esmero y que sea identificable como un sinónimo de calidad y reputación, puede constituirse inclusive en un activo más valioso que todos los bienes y capitales de su patrimonio; esto es, debido a la valoración y asociación que el consumidor hace, respecto a las cualidades que son parte de una determinada marca, pagando un precio en función de la marca que reconoce y le genera expectativas (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2019).

1.4 REQUISITOS DE LA MARCA

1.4.1 Distintividad

Según Pazmiño (Pazmiño, 2016), el requisito más importante en un signo distintivos es la distintividad, ya que no puede existir un signo en el mercado que cumpla su función sin apego a este principio. A modo de ejemplo, un signo bajo la denominación de *Pexi* cuya función sea identificar a una bebida gaseosa, no puede ser considerado distintivo, ya que su implementación puede acarrear confusión en el consumidor, respecto de la marca internacionalmente reconocida *Pepsi*.

La distintividad ya sea como principio, función o requisito ha sido admitido en la mayoría de legislaciones del mundo, incluyendo por su puesto, a la legislación de los países de la Comunidad Andina de Naciones, en este sentido, de acuerdo con el artículo 135, literal b de la Decisión 486, no se podrá registrar como marca, aquel signo que adolezca de la cualidad de la distintividad; en el mismo contexto, el artículo 136, literal b ibidem, prohíbe el registro de un signo que pudiera ocasionar un gravamen en el derecho de un tercero, debido a su parentesco en relación con un signo distintivo registrado bajo la titularidad de otro, ya que su uso puede degenerar en un riesgo de confusión (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

1.4.2 Perceptibilidad a través de los sentidos

De acuerdo con la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, el signo perceptible se refiere a todo elemento que forma parte de dicho signo o indicación que puede ser captado a través de los sentidos, que son la única forma de que un sujeto obtenga conocimiento respecto a las cosas que le rodean y de los estímulos generados de la interacción. Los signos que pueden ser captados por los sentidos de forma general tienen cualidades o formas visuales; no obstante, también se consideran aquellos signos que pueden ser percibidos a través del olfato, el oído, el tacto o gusto (Proceso 27-IP-95, 1996).

1.4.3 Susceptibilidad de representación gráfica

De acuerdo con Pazmiño (2016), la representación gráfica se refiere a la capacidad del signo para ser escrito o dibujado, a fin de poder registrarse en un archivo público y con ello constituirse en una marca comercial. Un ejemplo de la representación gráfica, puede verse en la marca de ropa deportiva, representada de forma escrita bajo la denominación *Nike*, y bajo la grafía del visto, inspirada en el ala de una diosa negra que otorga el nombre a la marca.

No obstante, la evolución en la forma en la que se puede concebir una marca permite la inclusión de nuevas representaciones percibidas a través del oído, del gusto y del olfato, como lo son las canciones, los sabores y olores respectivamente; en este contexto, dichas formas de distinguir y representar una marca, pueden ser susceptibles de la escritura, como la partitura de una canción y el examen cromatográfico para representar en un gráfico la composición de un olor o un sabor (Pazmiño, 2016).

CAPITULO II

REGISTRO Y EXTINCIÓN DE LA MARCA

2.1 EL REGISTRO DE LA MARCA

La inscripción de una marca comercial en el registro público, le confiere a su titular derechos exclusivos como: el uso exclusivo de la marca registrada y el impedimento a terceros no autorizados, del uso de signos similares al registrado, cuya falta de distintividad pueda generar confusión o beneficio. Sin embargo, el registro de la marca no le confiere derechos imprescriptibles a su titular, ya que la protección otorgada mediante el registro tiene un plazo de vigencia que puede ser renovado, siempre y cuando se efectúen los pagos solicitados por los entes públicos a cargo de la propiedad intelectual; por otra parte, el titular de la marca tiene la obligación de dar uso al signo registrado que la constituye (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016).

De acuerdo con el artículo 155, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al registrarse una marca, su titular adquiere el derecho de impedir a cualquier tercero no autorizado para realizar, los siguientes actos: a) asociar a sus productos o servicios un signo distintivo, de cualidades idénticas o semejante al de una marca registrada; b) suprimir o modificar la marca registrada a fin de obtener réditos comerciales, después de que dicha marca sea asociada o aplicada a los productos o servicios para los cuales ha sido registrada; c) fabricar envoltorios, etiquetas cuyo contenido reproduzca o contenga a la marca registrada; y, d) usar en los diversos actos de comercio un signo con cualidades idénticas o similares a la marca registrada o marca notoria.

2.2 PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN

De acuerdo con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (ONAPI, DIGEPIH, DIGERPI, CNR, R.P.I., 2016), los diversos sistemas de protección bajo el derecho de la propiedad industrial, contemplan los siguientes principios rectores relativos a la protección de la marca:

2.2.1 Inscripción en el registro público

En virtud de este principio, a partir de la inscripción del signo y su posterior registro en calidad de marca registrada, de conformidad con los mandatos efectuados por el ordenamiento jurídico y las autoridades competentes en propiedad industrial, del país donde se solicita la protección mediante el registro. Se obtiene el derecho exclusivo de uso sobre los signos distintivos inscritos a nombre del titular (ONAPI, DIGEPIH, DIGERPI, CNR, R.P.I., 2016).

2.2.2 Territorialidad

De conformidad con este principio, el derecho exclusivo que una autoridad y/o entidad competente en materia de propiedad industrial confiere al titular de la marca, tiene efectos únicamente dentro del país que confirió tal derecho; no obstante, si el titular de la marca desea solicitar su protección en otros países, deberá inscribirla y registrarla en función de las disposiciones establecidas en los ordenamientos jurídicos del país a quien se solicita su amparo (ONAPI, DIGEPIH, DIGERPI, CNR, R.P.I., 2016).

De acuerdo con la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y de conformidad con lo estipulado en la Decisión 486, los derechos relativos a la propiedad industrial que han sido otorgados por las autoridades y entidades competentes de los Países Miembros, se limitaran al ámbito interno del país que ha concedido tales derechos. De esta manera los beneficios consignados a favor del titular de una marca no pueden extenderse fuera de las fronteras del país concedente; sin embargo, un registro legalmente otorgado en un país parte de la CAN puede ser usado en cualquiera de los demás países integrantes, como fundamento de una oposición de inscripción o al tratarse de una marca notoria (Proceso 94-IP-2013, 2013).

2.2.3 Temporalidad

En materia relativa a las marcas comerciales, la temporalidad o la duración de tiempo en el cual un determinado acto jurídico tiene vigencia, es de tipo relativa, de esta forma, la inscripción de una marca en el registro público y la consecuente vigencia de los derechos y obligaciones adquiridas por su titular, a raíz del otorgamiento del respectivo certificado, tiene una vigencia determinada (Pazmiño, 2016).

Conforme lo señala el artículo 152 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el registro de una marca comercial tendrá una duración y vigencia de 10 años, que serán cuantificados desde la fecha en la cual se confirió el certificado de registro al titular, dicho plazo podrá renovarse de forma indeterminada a petición del dueño de la marca (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

2.2.4 Especialidad

Según Lobato (Lobato, 2002), el principio de especialidad permite la adecuada convivencia entre marcas con cualidades que las vuelvan similares o idénticas respecto a otras, en aspectos como la apariencia gráfica, sus elementos alfanuméricos y fonéticos o bases conceptuales, siempre y cuando, exista una distinción entre dichas marcas que permita al consumidor, identificar el producto o servicio, sin riesgo de generar una confusión en su percepción.

En consecuencia, el principio de especialidad de las marcas comerciales permite la coexistencia de dos o más marcas con cualidades similares, siempre y cuando, protejan a productos o servicios diferentes o no relacionados entre sí, en virtud al principio de especialidad, se delimita el rango de protección de una marca y se confiere tanto a su titular como a terceros, una seguridad jurídica respecto a sus derechos de tipo marcario (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 2017).

En este sentido en la mayor parte de legislaciones del mundo, se exige al momento de inscribir una marca, se indique los productos o servicios acogidos por el signo marcario a fin de agruparlos y registrarlos de acuerdo a sus clases. El sistema de clasificación con mayor aceptación y reconocimiento a nivel mundial como de los países miembros de la Comunidad Andina, es el sistema de Niza para la clasificación de marcas, mismo que cuenta con 34 clases de productos y 11 clases de servicios (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2019).

2.3 CAUSALES DE EXTINCIÓN DE UNA MARCA

De acuerdo con la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los derechos adquiridos por el titular de una marca, en virtud a su inscripción en el registro marcario, pueden llegar a extinguirse, en caso de cumplirse con ciertas circunstancias que se señalan a continuación:

- **Nulidad.** - de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la autoridad competente en materia de propiedad industrial a nivel nacional puede declarar de oficio o a petición de un interesado, la nulidad absoluta del registro de marca, siempre y cuando su naturaleza o registro contravengan con lo establecido en los artículos 134 y 135 ibidem, relativos a las cualidades de distintividad y a ciertas condiciones que debe cumplir el signo que aspira a registrarse como marca, como la incompatibilidad de signos que atenten contra la moral o carezcan de representación gráfica, entre otras (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Por otra parte, puede darse la nulidad relativa de la marca, cuando esta violare con lo dispuesto en el artículo 136, referente a la falta de elementos de diferenciación o cuando su inscripción se hubiera

efectuado con notoria mala fe (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

- **Renuncia del Titular.** – según lo contempla el artículo 171 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el titular de una marca registrada tiene la facultad de renunciar a sus derechos sobre el registro en cualquier momento, la renuncia puede abarcar un sentido parcial si se efectuare sobre los bienes o servicios bajo el amparo de la marca o pueden efectuarse sobre el signo distintivo en su totalidad. La renuncia será improcedente, si se llegare a efectuar sobre una marca sobre la cual pesan gravámenes (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).
- **Caducidad.** – en virtud de lo expuesto en el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la caducidad en el registro de la marca opera, si el titular o quien tuviera un interés legítimo, en su renovación, no la efectuase en el plazo de 10 años, contemplado en el artículo 152 ibidem, y en el tiempo de gracia que opera una vez cumplido el plazo antes señalado; por otra parte, la caducidad también puede darse ante la falta de pagos de tasas, según los términos que determine las legislaciones internas de los países vinculados con la CAN (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).
- **Falta de uso.** – finalmente, según lo expone el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la autoridad competente en materia de propiedad industrial, mediante solicitud de un interesado, tiene la facultad de cancelar el registro de una marca, cuando sin justificación el titular o cualquier tercero autorizado no haya dado uso a la marca en al menos uno de los países miembros, durante 3 años consecutivos, que se cuentan desde la fecha de solicitud de la acción de cancelación (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

2.4 ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

La cancelación de la marca debido a falta de uso, tiene por objeto extinguir los derechos que ostenta su titular, debido principalmente al incumplimiento de la función por la cual la marca ha sido implementada respecto al mercado, la cual es, la identificación y distinción de los productos o servicios

que representa. Como se mencionó con anterioridad tanto la función distintiva y la función identificadora, le permiten a una marca determinada, distinguirse y asumir una identidad, lo que a su vez otorga a los productos y servicio ofertados en el mercado bajo el cobijo de dicha marca, la cualidad de ser identificables y diferenciados de su competencia, por el consumidor (Gamboa, 2006).

La cancelación de la marca tiene operatividad, desde la ejecución de la cancelación del registro en adelante; la cancelación no pretende afectar la validez del registro de la marca en la entidad reguladora competente, tal como sucede en el caso de nulidad de marca. El registro de la marca en el caso de la cancelación, ha sido válidamente otorgado y registrado a favor de su titular, por lo cual las funciones y protecciones que se ejercen producto de su implementación son válidas y de plenos efectos legales; no obstante, su vigencia se ve interrumpida a causa de la falta de uso de la marca en el mercado (Gamboa, 2006).

2.4.1 Procedibilidad

La inscripción de una marca en el registro de la entidad de propiedad intelectual y/o industrial, impide a un tercero use un signo con cualidades idénticas o similares, no obstante, cuando el titular de dicha marca no la use, cualquier persona con legítimo interés, podrá solicitar la cancelación de dicha marca y con ello ingresar su marca con cualidades similares. Según el Tribunal de Justicia de la CAN, el legítimo interés se constituye como una calidad en la persona que le otorga un derecho o un interés y cuya resolución se concreta en la vía administrativa o judicial; dicha calidad se obtiene con la mera solicitud de registro de una marca que posea cualidades de igualdad o similitud, respecto a la marca de la que se pretende su cancelación (Torres & Carlos, 2013).

De acuerdo con el Proceso 17-IP-95, emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que exista el legítimo interés es de suma importancia que el factor confusión este presente respecto a la marca que se encuentra en trámite de registro y la marca que se pretende cancelar. De esta forma si un tercero pretende entrar al mercado con una marca con

cualidades de similitud o igualdad, de la que no está siendo utilizada, al solicitar el registro, deberá demostrar su legítimo interés, para de esta forma obtener la cancelación de la marca que no se ha usado; dicha solicitud de registro a efectos de la inscripción ordenada por la autoridad competente, tiene prioridad, respecto de inscripciones ejercidas por terceros, a dicho acto se lo denomina como derecho preferente (Proceso 17-IP-96, 1996).

2.4.2 Consideraciones respecto a la cancelación de la marca

De darse el caso en el que existan dos o más solicitantes de la cancelación de la marca, quienes de forma simultánea han hecho dicha solicitud, a fin de obtener la correspondiente inscripción a su favor, se otorgara el derecho preferente por prelación, a quien haya efectuado primero la inscripción de la marca con rasgos similares a la que se pretende cancelar. El derecho de preferencia podrá ser solicitado dentro de los tres meses posteriores a la resolución favorable. No obstante, a criterio del autor Courrejolles (Courrejolles, 1997) pueden presentarse distintos escenarios respecto a la solicitud de cancelación de la marca:

- Ante un proceso vía administrativa de cancelación de la marca, el titular debe demostrar el uso de su marca dentro de los últimos tres años, si la autoridad observante no logra acreditar este hecho, ésta será cancelada y con ello se consigna el registro de la marca solicitada a favor del legítimo interesado.
- Si la autoridad registral en el ámbito de la propiedad industrial, deniega el registro de una marca por considerarla confundible respecto a una marca registrada, pero no usada; el solicitante podrá efectuar una acción de cancelación a dicha marca, en un nuevo procedimiento, alegando su falta de uso durante los tres años. En todos los procesos de cancelación, la carga de la prueba recae sobre el titular de la marca no usada quien es el demandado.
- La marca puede cancelarse de forma total o parcial, en el primer caso la cancelación procede respecto a la marca y todos los productos y servicios que distingue; si se demuestra que solo es usada para ciertos productos de la clase que distingue, se declara la cancelación parcial.

- Un titular de una marca registrada pero no usada, puede interponer una demanda por infracción a la propiedad intelectual y/o industrial; no obstante, el denunciado puede solicitar la cancelación de la marca, como mecanismo de defensa, justificándose en la falta de uso durante tres años. En este caso la carga probatoria recae sobre el accionante, quien debe demostrar el uso de su marca; esta acción suspende el pronunciamiento de la presunta infracción a los derechos de propiedad intelectual, hasta que se determine la validez de la cancelación.
- Cualquier persona que tenga conocimiento sobre la marca registrada pero presumiblemente no usada, puede solicitar su cancelación por falta de uso, previo estudio de la situación que le permita aclarar sus presunciones respecto a la no utilización de la marca en el mercado en el lapso de tres años señalado por la ley.

2.4.3 La Carga de la prueba

En el caso de solicitarse la cancelación de la marca por falta de uso, la carga de la prueba, normalmente se presumiría que le corresponde al accionante o legítimo interesado; no obstante, debido a las dificultades presentes en este evento; dicha responsabilidad se traslada al titular de la marca, quien efectivamente, debe demostrar la utilización de su marca en las formas previstas por la legislación de la Comunidad Andina (Gamboa, 2006).

Según lo señala el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la carga de la prueba respecto del uso de la marca corresponderá de forma exclusiva al titular de la marca registrada y cuya vigencia ha sido impugnada debido a la acción de cancelación que pesa en su contra. De acuerdo con la normativa mencionada, el uso de la marca registra se demostrará mediante la exhibición de documentos de carácter comercial y/o tributario como lo son las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones efectuadas por auditores, en las cuales se demuestre la legalidad de las operaciones mercantiles las como la cantidad de operaciones mercantiles y/o comerciales efectuadas con los bienes y/o servicios, identificados por la marca, entre otros (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

CAPITULO III

LA PRUEBA DE USO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

3.1 GENERALIDADES

A forma de premisa es menester señalar que la Comunidad Andina se constituye como una necesidad de establecer un sistema de integración en el ámbito económico, cuyo origen se remonta hacia el 16 de agosto de 1966 con la Declaración de Bogotá suscrita por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela a fin de implementar un sistema de integración, consecuentemente el 25 de mayo de 1969 en elaboró el Acuerdo de Cartagena de 1969, suscrito por los países mencionados y Bolivia; no obstante, Chile se desvincularía de la integración y del Acuerdo en 1976, debido a diferencias en el plano económico (Chahín, 2001).

Para 1979 se firmo el tratado que dio origen al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, así como al Consejo Andino y la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y con ello se estableció el Sistema Andino de Integración. El Tribunal, creado mediante el Tratado de Creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena, en 1979 y entrado a vigor en 1984, con sede administrativa en la ciudad de Quito y cuyo funcionamiento se encuentra regido por el artículo 41 y 42 del Acuerdo de Cartagena, así como su propio Tratado y Estatuto, tiene por misión fundamental el emitir pronunciamientos respecto a la interpretación del derecho comunitario y velar por su cumplimiento dentro de cada uno de los Estados miembros (Castellanos, 2010).

De acuerdo con el autor Vega (Vega, 2002), El Tribunal en virtud del Tratado de Cartagena, así como de los diversos Protocolos modificatorios que han introducido sustanciales reformas al sistema jurídico de la Comunidad Andina, tiene las siguientes competencias:

- **acción de nulidad.** - Según lo determina el artículo 101 del Estatuto del Tribunal, este tiene la competencia para declarar la nulidad de las decisiones adoptados por: el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría General de la Comunidad Andina y convenios en materia
- **acción de incumplimiento.** - según lo dispone el artículo 107 del Estatuto, tanto los Estados miembros como las diversas instituciones comunitarias pueden presentar ante el Tribunal el recurso por incumplimiento, en caso de que un país miembro no de cumplimiento a las disposiciones del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, pese a su obligación de hacerlo.
- **la acción de omisión.** - de acuerdo con el artículo 129 del Estatuto del Tribunal incorporado en gracias al Protocolo de Cochabamba de 1996, el organismo jurisdiccional andino tiene la facultad de exigir el cumplimiento de las actividades a las que están obligados tanto el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina como la Secretaría General de la Comisión, en virtud al ordenamiento jurídico andino
- **acción arbitral.** - de acuerdo con el artículo 38 del Tratado de Creación del Tribunal, dicho órgano tiene la competencia para dirimir y resolver las controversias suscitadas por la aplicación de contratos, convenios o acuerdos celebrados entre los diversos entes del Sistema Andino de Integración y terceros y cuya materia sea compatible con el ordenamiento jurídico andino, siempre y cuando exista acuerdo mutuo para recurrir a este mecanismo de solución de controversias.
- **la interpretación prejudicial.** - en virtud a lo expuesto en el artículo 33 del Tratado de Creación Tribunal, dicho organismo a fin de lograr una uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho comunitario andino, tiene la facultad de interpretar dicha normativa a pedido de una autoridad judicial del país miembro que lo solicite mediante consulta, la consulta efectuada por el juez del régimen interno, es obligatoria en caso de que su decisión judicial no fuera recurrible o impugnabile.

La función de interpretación prejudicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se limita en precisar tanto al contenido como al alcance, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, en un sentido estrictamente legal, labor sumamente distinta a la efectuada por el Juez nacional quien aplica la norma legal en base a los hechos observados y probados. De esta forma el Tribunal, no puede efectuar interpretaciones relativas al derecho interno de sus Estados miembros, ni elaborar la calificación de los hechos materia del litigio ya que su gestión se limita únicamente en establecer una interpretación de los principios del derecho andino previo pedido de consulta (Cisneros, 2004).

Es menester señalar que en la década de los noventa, la Comunidad Andina de Naciones en virtud de su necesidad de fortalecer el proceso de integración, elaboró algunos instrumentos normativos con cualidades de uniformidad en materia de propiedad intelectual, de esta forma se creó el Régimen de Derechos de Autor o Decisión 351 de 1995; Derechos de Obtentor Vegetal o Decisión 345 de 1993; Acceso a Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales o Decisión 391 de 1996; y de ellos el más importante a efectos de la presente investigación constituye el Régimen de Propiedad Industrial o Decisión 344 de 1994 modificada por la Decisión 486 de 2000. Estas normas de derecho comunitario se incorporarán de forma directa y vinculante, al ordenamiento jurídico interno de los miembros de la CAN (Álvarez, 2015).

En este sentido, mediante el principio de aplicabilidad directa, tanto las autoridades judiciales de cada Estado miembro de la CAN, como sus particulares, están obligados en aplicar las normas del derecho comunitario relacionado a una materia específica, aun si existiera una norma nacional contraria a lo descrito en la normativa comunitaria. Dicha característica de aplicación directa nace del Tratado e implica la validez de la norma andina en el territorio de sus países miembros, sobre cualquier normativa de índole interna, además de lo mencionado, las leyes comunitarias del Sistema de Integración Andino no requieren de ninguna extensión o ratificación promulgada por el ordenamiento jurídico del país, para su plena vigencia (Chahín, 2001).

3.2 La jurisprudencia relativa a la prueba de uso

Como se ha mencionada con anterioridad la acción de cancelación se constituye como la forma más común de extinción de una marca comercial inscrita por la autoridad registral, con relación a la denominada prueba de uso de la marca, dicha materia se encuentra regulada por la Decisión 486 en los artículos que se citan a continuación:

Primer párrafo, 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” (pág. 42).

Segundo párrafo, 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” (pág. 42-43)

Artículo 170.

“recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución” (pág.43).

3.2.1 PROCESO 17-IP-1995

Uno de precedentes jurisprudenciales más importantes que ha emitido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la prueba de uso, es el Proceso 17-IP-1995, cuyos enunciados siguen vigentes en la actualidad. El precedente señala que el uso de la marca debe ser real y efectivo en virtud a la relación del propietario con la marca y con los productos que se ofertan en el mercado bajo su denominación. En este sentido, no basta con la mera intención de usar a la marca mediante el marketing o publicidad; sino que su uso debe manifestarse de forma externa y publica, para que la distintividad de la marca opere de forma real y no meramente simbólica. De esta forma, el uso de la marca debe hacerse efectivo la prueba concerniente a la venta o disposición de sus bienes o servicios, ejecutados conforme lo establecen los denominados actos de comercio (Proceso 17-IP-1995, 1996).

3.2.2 PROCESO 41-IP-1998

En cuanto a las características de las marcas notorias, mediante el Proceso 41-IP-98, el Tribunal consideró que la marca notoria, requiere para mostrarse como tal, un alto nivel de conocimiento en el consumidor respecto a su existencia y de los productos y/o servicios ofertados bajo su distintividad así mismo, requiere de una difusión amplia efectuada por su titular ya sea que se justifique su notoriedad en un país determinado o en el extranjero (Proceso 41-IP-1998, 1999).

Finalmente, respecto a la prueba de uso de la marca notoria, en el presente proceso, a criterio del Tribunal la existencia de una marca notoria no puede presumirse; por el contrario, es necesario probar la cualidad de notoriedad ante la autoridad judicial o administrativa competente en materia de propiedad intelectual y/o industrial y la carga probatoria recaerá en la persona que alegue dicha notoriedad, contando para ello con los medios probatorios permitidos por el ordenamiento jurídico del país donde surja la controversia relativa al estado de dicha marca (Proceso 41-IP-1998, 1999).

3.2.3 PROCESO 116-IP-2004

Mediante el Proceso 116-IP-2004 se efectuó una interpretación del artículo 166 de la Decisión 486, respecto a lo que se denomina como presunción de uso de la marca, señalando que dicho acto acontece cuando los productos o servicios distinguidos por ella, se encuentran disponibles en el mercado o han sido puestos en el comercio, en una cantidad determinada y del modo que normalmente corresponda, de acuerdo a la naturaleza de los productos y a las modalidades de su comercialización que debe efectuarse en al menos uno de los países miembros; la presunción de la marca también se configura cuando la marca sirva para distinguir e individualizar a productos dedicados de forma exclusiva a la exportación (Proceso 116-IP-2004, 2015).

En cuanto a las cualidades relativas al uso de la marca, a criterio del Tribunal, estas deberán ser de buena fe, normales e inequívocas respecto a la carga de la prueba, esta de forma exclusiva le corresponderá al titular de la marca que se pretende cancelar. Finalmente, respecto a la exigencia de uso de la marca, su incumplimiento puede acarrear a solicitud previa la cancelación del registro de la marca y por lo tanto a la extinción del derecho del titular para su uso de forma exclusiva; siempre y cuando, no la hubiese usado en alguno de los países miembros debido a un motivo de fuerza mayor o caso fortuito (Proceso 116-IP-2004, 2015).

3.2.4 PROCESO 53-IP-2013

El Proceso 53-IP-2013 habla respecto a la carga probatoria en un trámite de cancelación de marca, a consideración del Tribunal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167, de la Decisión 486 señalando que la carga probatoria le corresponde de forma exclusiva al titular de la marca quien debe probar su uso real y efectivo, y en caso de no hacerlo, sufrir de la cancelación de su titularidad en la marca accionada (Proceso 53-IP-2013, 2013).

En relación a la prueba del uso de la marca el Tribunal considera que se podrán probar los hechos relativos a la existencia y uso de una marca comercial, a través de todos los medios de prueba permitidos por el ordenamiento jurídico nacional. En virtud a lo antes expuesto, los

encargados de valorar dichos medios probatorios son la autoridad judicial competente en materia de propiedad intelectual y/o industrial o el órgano rector en la materia a nivel nacional de conformidad con el régimen probatorio aplicable (Proceso 53-IP-2013, 2013).

Finalmente, en cuanto a cancelación parcial de la marca, estipulada en el párrafo 3, artículo 165 de la Decisión 486, para que opere esta forma de cancelación, la marca no debe ser usada, por algunos de los productos o servicios para los cuales se haya registrado; que los productos o servicios que se pretendan cancelar de forma parcial, no sean idénticos o similares a los que han sido autorizados, ya que de permitirse podrían generarse un registro con cualidades de confusión (Proceso 53-IP-2013, 2013).

3.2.5 PROCESO 372-IP-2015

Mediante el Proceso 372-IP-2015 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, efectuó las siguientes consideraciones, en virtud a lo expuesto en el artículo 166 de la Decisión 486. En primer lugar, respecto a la presunción de uso de la marca, cuando los productos o servicios ofertadas bajo el registro de dicha marca, se encuentren disponibles en el mercado en cantidad y del modo que normalmente corresponda, es decir, que la presunción de la marca se da cuando esta, se puede manifestar públicamente en un determinado sector del mercado al que pertenece (Proceso 372-IP-2015, 2016).

En cuanto al elemento cuantitativo que debe tomarse en cuenta para, determinar el grado de uso, este es relativo ya que la cantidad de bienes o servicios que una empresa puede comercializar depende directamente de sus dimensiones y capacidad operativa; ya que si bien es cierto que debe efectuarse cierta cuantificación a la cifra de ventas de una empresa a fin de determinar su uso; la aplicación de los criterios debe guiarse por la aplicación de pautas flexibles y proporcionales. De esta forma la apreciación del uso de la marca debe efectuarse en base a la totalidad de hechos y/o circunstancias relativas a la realidad comercial (Proceso 372-IP-2015, 2016).

Finalmente, en cuanto a la resolución emitida por una autoridad judicial o administrativa respecto a la cancelación de la marca por falta de uso deberá ser debidamente motivada, a fin de garantizar a los involucrados el pleno conocimiento de los hechos y la pertinente justificación en la adopción de la decisión; dicho requisito es fundamental en la validez del acto (Proceso 372-IP-2015, 2016).

3.2.6 PROCESO 436-IP-2015

Con respecto a la presunción del uso de la marca, así como la distinción entre la pequeña empresa y gran empresa a efectos de la valoración de la capacidad comercial el Proceso 372-IP-2015, mantiene similitudes respecto a lo enunciado en el proceso anterior; no obstante, se evidencia una nueva apreciación jurisprudencial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en lo que se refiere a la prueba en marca notoria (Proceso 36-IP-2015, 2016).

En este sentido, para el Tribunal, la protección de la marca notoriamente conocida no depende de su registro, y en virtud a ello. Su cancelación no le priva a su titular de su derecho exclusivo, así como también, no le concede a su solicitante derecho de preferencia alguno, en este sentido, la marca notoriamente conocida no necesita de un registro de forma necesaria y en razón de ello, su cancelación no genera derecho de preferencia a favor del interesado (Proceso 436-IP-2015, 2016).

Respecto a la naturaleza de una marca notoriamente conocida, el Tribunal señala que sus derechos y titularidad, pueden estar vigentes aun cuando haya experimento un desuso por tiempo prolongado. En virtud a lo mencionado el juez u órgano competente en materia de propiedad intelectual y/o industrial, en caso de estar ante la presunción de cancelación de marca notoria; deberá verificar la calidad de dicha marca (Proceso 436-IP-2015, 2016).

3.2.7 PROCESO 244-IP-2015

El Proceso 244-IP-2015 se constituye como una de los precedentes jurisprudenciales más importantes en relación con el denominado régimen

probatorio, respecto al uso de la marca, en este sentido, el Tribunal considera que debe probarse el uso real, sustancial y efectivo de una marca, dichos principios han sido recogidos de precedentes anteriores al mencionado; y para ello, el titular de la marca está en la obligación de acreditar pruebas directas o indirectas en relación a la existencia y disponibilidad del producto y/o servicio en el mercado, mediante pruebas directas o indirectas (Proceso 244-IP-2015, 2017).

El objeto de la prueba de uso, según lo expone el Tribunal, no es medir en algún sentido, el nivel de éxito o aceptación de la marca y sus repercusiones en el titular, ya que conforme lo estipula el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, el uso de una marca se concibe cuando los productos o servicios bajo su distinción se encuentran disponibles en el mercado o pueden comercializarse. En consecuencia, constituyen pruebas de uso de la marca los actos de carácter comercial y/o fiscal descritos en contratos, documentos contables, comprobantes de pago y certificaciones de auditoría también se considera un medio probatorio del uso de la marca, la existencia de un establecimiento comercial abierto y viable para la atención al público, la publicidad ejecutada ya sea mediante medios de comunicación, tecnologías de la información o medios de difusión publicitaria y la llamada oferta para contratar mediante el uso de cartas, correo electrónicos, entre otros (Proceso 244-IP-2015, 2017).

3.2.8 PROCESO 213-IP-2018

El Proceso 213-IP-2018, en concordancia con lo expuesto en el anterior punto se refiere a los medios probatorios aportados, y señala que estos deben ser tendientes a probar la ejecución de actos de comercio y/o tributario; no obstante, la prueba de uso respecto a productos que se comercializan de forma irregular debido a su naturaleza o temporalidad, como lo son aquellos que se venden en ciertas épocas demarcadas por una festividad determinada. En dichos casos a criterio del Tribunal, es natural que exista una ausencia de oferta y demanda. Por lo cual no se puede exigir el uso ininterrumpido de la marca, así como la rentabilidad del negocio, salvo el caso que se demuestre el desuso de la marca por un plazo equivalente a

tres años en cualquiera de los Estados miembros conforme lo señala la Decisión 486 en su artículo 165 (Proceso 213-IP-2018, 2019).

Finalmente, el Tribunal señala que en relación a los dos supuestos que acreditan el uso de una marca; el primero se refiere a la puesta de los productos en el mercado, en virtud a ello, se entiende que los productos han sido materia de venta y comercialización; y en el segundo supuesto, se refiere a la disponibilidad de productos en el mercado, refiriéndose a aquellos productos que se encuentran ofrecidos en el mercado y están listos para su venta o comercialización efectiva (Proceso 213-IP-2018, 2019).

3.3 ÚLTIMOS PRONUNCIAMIENTOS EFECTUADOS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA RESPECTO A LA PRUEBA DE USO DE LA MARCA

Conforme se lo recogen los pronunciamientos judiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 315-IP-2019, Proceso 607-IP-2019, 225-IP-2019 y Proceso 244-IP-2019. Se evidencia la vigencia de los principios antes mencionados relativos a la prueba de uso, con relación a:

- La carga probatoria recae en el titular de la marca.
- La valoración de la prueba le corresponde a la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual y/o industrial, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico interno.
- El uso de la marca se podrá probar mediante todos los medios permitidos y adoptados por la legislación interna nacional.
- Se presume el uso de la marca cuando, esta se encuentra disponible en el mercado en la cantidad y del modo que normalmente le corresponde.
- La comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca.

- Las pruebas para acreditar el uso de la marca pueden ser directas o indirectas, y están tendientes en demostrar que se ofertó al producto en el mercado o se ofreció a los consumidores.
- Las pruebas consisten en documentación de carácter comercial y/o tributario, así como los medios que acrediten la existencia de un establecimiento comercial para atención al público, contratos de publicidad, y de ser el caso, ventas o transacciones que se hubieran efectuado en productos y servicios distinguidos por la marca.
- La prueba de ninguna forma está orientada a demostrar el éxito comercial o capacidad de operatividad de la empresa o persona titular, que ostenta la marca accionada.
- Se debe considerar el elemento de temporalidad, respecto a productos que debido a su naturaleza son comercializados en épocas determinadas del año, por lo cual, es inadmisibile la exigencia del uso ininterrumpido, salvo que la cancelación, se efectuó debido a la falta de uso por más de tres años señalada en el artículo 165, de la Decisión 486.

CONCLUSIONES

- El sistema de propiedad industrial, implementado por la Comunidad Andina de Naciones mediante la Decisión 486 y vinculante para los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, se caracteriza por un sistema constitutivo del derecho de marcas, donde su registro lo confiere una autoridad a nivel nacional en materia de propiedad intelectual y/o industrial y acredita a su titular su uso de carácter exclusivo, por un plazo prorrogable de 10 años.
- El uso de la marca conlleva la obligación de darle uso en el mercado, ya que su desuso por 3 años consecutivos puede conllevar a una acción de cancelación de marca previa solicitud de un interesado. Frente a este escenario, el titular de la marca puede defenderse mediante la prueba de uso de la marca, acreditando: que la marca ha sido comercializada o contratada; o que la marca se encuentra disponible al consumidor, para su posterior venta, a través de medios probatorios como contratos, documentos de carácter contable, y certificaciones emitidas por auditores.
- La jurisprudencia emitida por el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina se caracteriza por una evolución intrínsecamente relacionada con la uniformidad. Es decir, de las interpretaciones efectuadas por el Tribunal desde la época de los noventa con la antigua Decisión 344 hasta la fecha actual marcada por la vigencia de la Decisión 486, se puede observar muchas analogías en los pronunciamientos.
- En lo principal los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la prueba de uso de la marca, señalan que: la carga probatoria es obligación del titular de la marca; la valoración probatoria del uso se efectúa por las autoridades judiciales o administrativas internas, en observancia a su ordenamiento jurídico; cualquier medio probatorio es válido en cuanto este permitido por el régimen jurídico interno; el objeto de la prueba

de uso es determinar si el producto que distingue la marca se encuentra, en comercialización o disponible para comerciarse; la prueba no esta enfocada en demostrar un nivel de éxito en la marca o su titular; a mas de pruebas documentales como facturas, documentos comerciales o certificados de auditoria, es viable interponer medios probatorios que demuestren la apertura de un local comercial, la contratación de servicios publicitarios o la efectuación de contratos, convenios y acuerdos.

- Respecto a la marca notoria el criterio jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señala que la carga probatoria respecto a la cualidad de notoriedad estará a cargo del titular de dicha marco o de quien aleje esta notoriedad, que consiste en el conocimiento por parte de un amplio espectro del mercado y de los consumidores; por otra parte, de acuerdo con el Tribunal, la acción de cancelación en una marca notoria, no extingue el derecho del titular sobre la misma, y no otorga al interesado un derecho de exclusividad.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, J. (2015). *Análisis descriptivo y explicativo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Buenos Aires: FLACSO sede Argentina.
- Castellanos, C. (2010). *Los límites de la actividad jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador.
- Chahín, G. (2001). Acceso directo de los particulares al Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina De Naciones . *THEMIS No. 42*, 145-153.
- Cisneros, V. (2004). Análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina referente a marcas notorias en materia de propiedad industrial. *FORO revista de derecho, No. 3, UASB-Ecuador*, 207-2017.
- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). *DECISIÓN 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Comisión de la Comunidad Andina.
- Courrejolles, C. (1997). La cancelación de la marca por falta de uso. *THEMIS-Revista De Derecho*, 195-201.
- Gamboa, P. (2006). La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial. *Revista de Derecho Administrativo* , 225-236.
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina. (2010). *El secreto está en las marcas*. Buenos Aires: El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina.
- Instituto Nacional de Propiedad industrial . (2017). *Directrices de Marcas*. Santiago de Chile: Instituto Nacional de Propiedad industrial .
- La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Comunidad Valenciana. (2013). *La marca comercial*.

Valencia: la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Comunidad Valenciana.

Lobato, M. (2002). *Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas*. Madrid: editorial Civitas.

Metke, R. (2010). El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. *Estudio Socio-Jurídico, Bogotá*, 83-110.

Oficina Española de Patentes y Marcas. (2019). *El secreto está en la Marca Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas*. Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas.

Olaya, Mauricio . (1999). Funciones de las marcas y su relación con la figura del consumidor. *THEMIS, Revista de Derecho*.

ONAPI, DIGEPIH, DIGERPI, CNR, R.P.I. (2016). *manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países Centroamericanos y la República Dominicana*. San José: Organización Mundial de la propiedad Industrial.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual . (2016). *Principios básicos de la propiedad industrial*. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual .

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2006). *Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas*. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual .

Pazmiño, A. (2016). Introducción al derecho marcario y los signos distintivos. *Revista jurídica de propiedad intelectual tomo 1*, 133-196.

Proceso 053-IP-2007 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 07 de marzo de 2007).

Proceso 17-IP-1995 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 26 de enero de 1996).

Proceso 213-IP-2018 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 03 de junio de 2019).

Proceso 244-IP-2015 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 21 de abril de 2017).

Proceso 372-lp-2015 (Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina 25 de febrero de 2016).

Proceso 436-lp-2015 (Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina 02 de marzo de 2016).

Proceso 53-lp-2013 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 19 de junio de 2013).

Proceso 94-IP-2013 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 16 de julio de 2013).

Proceso N° 27-IP-95 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 25 de octubre de 1996).

Proceso No 116-IP-2004 (Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina 13 de enero de 2015).

Proceso N° 17-lp-96 (El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 13 de de Diciembre de 1996).

Proceso N° 41-IP-98 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 05 de marzo de 1999).

Torres, & Carlos. (2013). ¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada. *USFQ Law Review*, 31-39.

Vaccaro, C. (2012). Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales. *Revista Chilena de Derecho*, vol. 39, 9-31.

Vega, M. (2002). Un estudio comparativo: El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina. *Iuris Dictio*. Revista del Colegio de Jurisprudencia Núm. 5, 55-64.



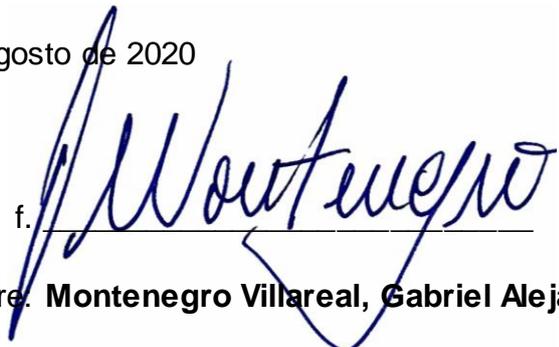
DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Montenegro Villareal, Gabriel Alejandro**, con C.C: # **1715333306** autor del trabajo de titulación: **La prueba de uso en las acciones de cancelación de marcas, evolución del criterio de valoración en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina** previo a la obtención del título de **Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, 29 de agosto de 2020

f. 

Nombre. **Montenegro Villareal, Gabriel Alejandro**

C.C: **1715333306**



REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA Y SUBTEMA:	La prueba de uso en las acciones de cancelación de marcas, evolución del criterio de valoración en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina		
AUTOR(ES)	Montenegro Villareal, Gabriel Alejandro		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Dr. Ycaza Mantilla Andrés Patricio, Mgs.		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas		
CARRERA:	Carrera de Derecho		
TÍTULO OBTENIDO:	Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	29 de agosto de 2020	No. DE PAGINAS:	32
AREAS TEMATICAS:	Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial		
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:	Marca Comercial, Prueba de uso, Acción de Cancelación, Jurisprudencia Marca, Propiedad Industrial, Tribunal de Justicia de la CAN		
<p>RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): La marca comercial se concibe como un símbolo de carácter distintivo y cuya función principal es el identificar y distinguir a los productos o servicios asociados a ella respecto a los de su competencia. No obstante, la función y finalidad de una marca comercial solo puede perfeccionarse mediante el correspondiente registro efectuado por la autoridad a nivel nacional en materia de propiedad intelectual y/o industrial, de esta forma el titular de dicha marca adquiere la potestad de impedir a terceros no autorizados su uso, así como, impedir el registro de símbolos susceptibles de registro cuya inscripción y operación en el mercado ocasionen confusión en el consumidor debido a cualidades de similitud respecto a la marca registrada.</p> <p>No obstante, el registro de la marca conlleva la obligación de uso a cargo de su titular, en virtud a ello, si una marca registrada no ha sido utilizada en un plazo de 3 años consecutivos, cualquier interesado, en especial aquella persona que solicite el registro de una marca con cualidades de similitud, puede solicitar la acción de cancelación por falta de uso y con ello declarar la extinción del derecho de la marca en manos del titular.</p> <p>La presente investigación, se sustentó en las diversas fuentes jurisprudenciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a los criterios sobre la prueba de uso, en la acción de cancelación de marca. En este sentido, se evidencio en los diversos procesos relativos a este tema, una uniformidad en los criterios emitidos por el Tribunal a lo largo de los años, respecto en lo principal, a la carga de prueba, a la competencia en la valoración de los medios probatorios, a la identificación de los diversos aspectos constitutivos relacionados al uso de la marca y los distintos medios probatorios aplicables al caso.</p>			
ADJUNTO PDF:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: +593-4-984611894	E-mail: gabrielmontenegro_v@hotmail.com	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::	Nombre: Hernández Enríquez, Rosa Yomar		
	Teléfono: +593-4- 0960642206		
	E-mail: rosa.hernandez02@cu.ucsg.edu.ec		
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA			
Nº. DE REGISTRO (en base a datos):			
Nº. DE CLASIFICACIÓN:			
DIRECCION URL (tesis en la web):			