

# ACCIONES DE CANCELACIÓN EN EL DERECHO COMUNITARIO

---

GERMÁN MARÍN RUALES

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena regula dos acciones de cancelación. La cancelación por no uso de la marca y la cancelación por notoriedad, las cuales procederemos a analizar a continuación.

## I. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO

La acción de cancelación por no uso se encuentra regulada en los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual procederemos a analizar.

### A. COMPETENCIA

La acción de cancelación por no uso es de competencia de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto es esta la oficina nacional competente para conocer de estos asuntos .

### B. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

Bajo este acápite analizaremos los requisitos que en nuestra opinión son

necesarios para que la acción sea admitida en trámite, a saber:

#### 1. *Petición de persona interesada*

El artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que la petición debe ser presentada por persona interesada.

En nuestra opinión esta calificación que hace la ley exige que quien presenta la petición acredite un interés serio, actual y presente para ejercitar la acción. En nuestra opinión ese interés debe estar ligado a la invocación de un derecho subjetivo, como lo puede ser una solicitud de marca, un derecho de marca en otro país diferente a donde se adelanta la acción, o cualquier acto que evidencie un interés serio en el uso de la marca.

En todo caso, es nuestra opinión que en aquellas demandas de cancelación en donde no se manifieste el interés o el presentado obedezca al capricho del solicitante no se deberá admitir la demanda.

#### 2. *La vida del registro*

La acción de cancelación procede contra los registros de marca que hayan sido

otorgados con tres años o más de anticipación a la presentación de la demanda. Con lo anterior, queremos significar que si una demanda es presentada en contra de un registro de marca que tan solo lleve dos años de existencia la acción no será procedente, por cuanto la norma otorga en nuestra opinión un plazo de gracia para que el titular de la marca inicie su uso.

En consecuencia con lo expuesto, si del estudio previo a la admisión de la demanda de cancelación por no uso se evidencia que no se ha agotado el período de gracia para que el titular inicie el uso de la marca, la administración deberá rechazar la demanda por improcedente.

### *3. Cumplimiento de requisitos formales*

Consideramos que la demanda de cancelación al igual que cualquier demanda, deberá cumplir con los requisitos de toda demanda, es decir, que deberá contener acápites atinentes a una clara identificación de las partes, de pretensiones, hechos, fundamentos, anexos y notificaciones. Así mismo, consideramos que se deberán acompañar los anexos necesarios para este tipo de trámite, tales como poderes, certificados de existencia y representación de la demandante y de la demanda, documentos que acrediten la titularidad de la marca en cabeza del demandado o la información que permita una clara identificación.

En el evento de no cumplirse con uno de estos requisitos formales, la administración debe proceder a la inadmisión de la demanda y deberá otorgar un término prudencial para que se subsanen.

## C. EL USO DE LA MARCA

Bajo este acápite analizaremos todos los aspectos atinentes al uso de la marca.

### *1. Finalidad de la acción de no uso de la marca*

La finalidad de la acción de cancelación por no uso de la marca es la de extinguir el derecho que se deriva del registro de la marca y por consiguiente al derecho de usar en exclusiva.

En efecto, la acción está prevista para que se produzca la cancelación de aquellas marcas que de manera injustificada no están siendo usadas para identificar los productos para los cuales han sido registradas.

Con ello el legislador persigue que se cumpla la finalidad básica de la marca cual es la de distinguir productos en el comercio.

### *2. Uso de la marca*

La acción de cancelación por no uso de la marca no procederá cuando el titular del registro marcario logre acreditar que efectivamente está usando la marca.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece libertad probatoria para acreditar el uso. Sin embargo, a manera de ejemplo, establece que el uso se podrá acreditar mediante facturas comerciales, inventarios certificados por una firma de auditores, todo ello durante el año anterior a la presentación de la demanda de cancelación.

Respecto al adverbio de tiempo “durante” el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 17-IP-95 estableció:

Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, la causal de cancelación no podrá interpretarse en forma extensiva, pues los artículos que versan sobre esta figura señalan claramente que se incurriría en la causal cuando la marca no se hubiere utilizado durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción. La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, “durante”, que extiende la acción de la forma verbal “no se hubiere utilizado”, a todo lo largo del período prescrito. Así, según las precisiones de los párrafos anteriores, si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerarlo eficaz, en principio estará interrumpiendo el plazo de cinco años señalado en la ley y no podrá prosperar en su contra la acción de cancelación de la marca.

Resulta claro entonces, que bastará demostrar que la marca se uso de forma eficaz en el mercado, con anterioridad a la demanda de cancelación para enervar los efectos de la acción, sin que sea necesario acreditar como mínimo uso con un año de anterioridad.

### 3. Titularidad

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que el uso deberá ser realizado por el titular o por el licenciario de la marca. Esta regulación nos obliga a analizar que debe entenderse por uso de el titular y que debe entenderse por uso del licenciario.

En nuestra opinión toda operación comercial realizada directa o indirectamente por el titular de la marca que permita evidenciar el uso de la marca en el mercado, deberá entenderse como un uso directo del titular.

En efecto el artículo 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que se entiende por uso de la marca, a saber:

*Artículo 110.-* 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 productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembro, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Como se observa la norma transcrita permite pensar que debe considerarse como un uso directo del titular de la marca toda operación comercial por la cual el producto se encuentre en el mercado. Con lo anterior queremos significar que al

titular del registro de la marca le bastará demostrar que los productos se encontraban en el mercado con anterioridad a la presentación de la demanda de cancelación, para acreditar el uso de la marca.

Bajo el anterior panorama, consideramos que son usos directos aquéllos que se originan en relaciones comerciales tales como:

– Facturas de compraventa a personas domiciliadas en Colombia en las que se acredite la venta del producto.

– Manifiestos de importación en los que se acredite que esos productos ingresaron a nuestro país.

– Contratos de distribución en los que se acredite la venta del producto en Colombia.

– Contratos de agencia comercial con los que se acredite la venta de el producto en Colombia.

– Contratos de suministro con los que se acredite la venta de productos.

Las anteriores figuras contractuales podrán asumir su forma verbal o escrita, lo importante es observar que la comercialización que se produce bajo estas formas contractuales, es de productos previamente marcados por el titular de la marca, es decir, que el uso es efectuado por el mismo a través de sus diferentes intermediarios comerciales, llámense representantes, distribuidores o usuarios.

Finalmente distinguimos las anteriores hipótesis del contrato de licencia, en el que el objeto en sí mismo del contrato es permitir el uso de la marca para la venta de productos marcados por el licenciataria.

De no aceptarse la anterior posición llegaríamos al absurdo de que toda forma de comercialización de productos o servicios en nuestro país, exigiría la

suscripción de un contrato de licencia para enervar la causal de cancelación de la marca o la comercialización directa por parte del titular del registro en nuestro país.

#### 4. *Uso calificado*

Como se observa del análisis del artículo 110 de la Decisión 344 el uso de la marca debe ser calificado. Es decir, que se deberá evidenciar por uno de los siguientes medios:

– Debe manifestarse en el mercado, es decir, que efectivamente los productos con la marca deben encontrarse físicamente en el mercado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que no basta el uso por medios de difusión masiva, si en efecto no existe una manifestación física del producto o servicio con que se identifica la marca.

– El uso debe ser público, es decir, que la marca debe ser identificada por los usuarios del producto o servicio.

– El uso de la marca deberá obedecer a la naturaleza del producto o servicio que ella identifica. Bienes de consumo masivo, bienes de uso exclusivo, bienes de capital, etc.

#### 5. *Uso en el Pacto Andino*

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, permite enervar los efectos de la demanda de cancelación acreditando uso de la marca en cualquiera de los países del Pacto Andino.

En nuestra opinión a esta prueba deberán aplicarse los mismos criterios ya expuestos bajo el numeral anterior. Adicionalmente, consideramos que no será necesario acreditar que la marca se

encuentra registrada en el país andino de donde provengan las pruebas, pues como lo hemos expresado lo importante es determinar si los productos se encuentran en el mercado en las condiciones que establece el artículo 110 de la Decisión 344.

### 6. Causales exonerativas

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece en el artículo 108 que serán causales exonerativas del uso de una marca la fuerza mayor, el caso fortuito o las restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

De estas causales exonerativas nos merecen comentarios las atinentes a la fuerza mayor y al caso fortuito.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia tratan como a un mismo fenómeno el caso fortuito y la fuerza mayor.

La fuerza mayor o caso fortuito es considerada como un hecho imprevisible, irresistible y no imputable a culpa del deudor o causante del daño. La Ley 95 de 1890 la definió en los siguientes términos:

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridades ejercidos por un funcionario público.

Caso fortuito – evento de la naturaleza.  
Fuerza mayor – un acto de voluntad que no puede resistir la persona, por ejemplo los actos de autoridad de un funcionario público. En consecuencia

si el titular del registro marcario logra demostrar que el no uso de la marca obedece a un caso fortuito o fuerza mayor, la marca mantendrá su vigencia.

### 7. La acción de cancelación como mecanismo de defensa

El artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece igualmente que la acción de cancelación por no uso podrá solicitarse como defensa en:

#### a. Procedimiento de infracción

A este respecto hemos venido sosteniendo que en tratándose de un proceso de medidas cautelares, la norma no es aplicable por cuanto:

– La autoridad competente para conocer del proceso de cancelación de la marca por no uso es la Oficina Nacional Competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio.

– El trámite de cancelación de la marca está regulado por los artículos 109 y siguientes de la Decisión 344, constituyendo un trámite independiente al proceso cautelar.

– No se puede dar la prejudicialidad de un proceso civil a un trámite administrativo, de manera tal que el juez cautelar no podría suspender el trámite del proceso cautelar hasta que se decidiera el de cancelación de la marca.

– De acuerdo con la interpretación prejudicial N° 17-IP-95, proferida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el alcance del artículo 108 en cuanto a que la solicitud de cancelación pueda ejercerse como medio legal de

defensa en los procedimientos de infracción, nulidad o de observaciones debe entenderse que ello constituye una excepción de fondo o perentoria propuesta en la vía administrativa o jurisdiccional, que cuestiona un derecho sustancial. Como en el proceso cautelar no son admisibles las excepciones perentorias no se podría ella aplicar.

Pese a las anteriores consideraciones, en tratándose de un proceso de competencia desleal la causal tendría aplicación, como excepción de mérito, de manera tal que obtenida la cancelación de la marca no estarían llamadas a prosperar las pretensiones encaminadas a que se declarara la competencia desleal con base en el uso no autorizado de la marca que ha sido cancelada.

#### b. Procedimiento de observación

La demanda de cancelación se podrá invocar como mecanismo de defensa en un procedimiento de observación, de manera tal que el solicitante de la marca podrá remover la observación que le ha sido interpuesta solicitando la cancelación de la marca base de la observación.

En consecuencia la administración deberá proceder a suspender el trámite de la solicitud de la marca hasta tanto no haya decidido la demanda de cancelación interpuesta en contra del registro base de la observación.

#### c. Proceso de nulidad

Esta hipótesis será viable en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se ha denegado el registro de una marca, siempre y cuando durante el trámite de la vía gubernativa se haya alegado

el procedimiento de cancelación, ello en virtud de que al Consejo de Estado solo le es permitido pronunciarse sobre hechos que ocurrieron en el trámite gubernativo.

No vemos viable que la hipótesis se pueda plantear en otros procesos de nulidad, por cuanto los otros procesos siempre estarán encaminados a atacar el registro de marca.

#### 8. Medios probatorios

La carga de la prueba está en el titular del registro marcario y como lo hemos venido afirmando son válidos todos los medios probatorios para acreditar el uso de la marca, de manera tal que se podrá aportar:

- Prueba documental. Tales como facturas de venta, declaraciones, publicidad en general, muestras físicas, registros de importación.
- Testimonial de toda persona que tenga conocimiento de la comercialización de la marca.
- Inspección judicial encaminada a demostrar los inventarios y el uso de la marca en el comercio.

#### 9. Trámite

El trámite de la acción de cancelación por no uso se encuentra regulado en el artículo 109 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En la práctica el trámite se surte de la siguiente manera:

- Presentada la demanda y admitida la misma se notifica personalmente la admisión al titular de la marca o a su representante para la propiedad industrial en Colombia.
- Dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la demanda el titular

deberá contestar la demanda haciendo valer sus derechos. En ese momento se podrán presentar las siguientes eventualidades:

– Si la demanda no fue contestada la administración deberá entrar a decidirla de plano decretando la cancelación del registro marcario.

– Si el demandado contestó la demanda, el demandante deberá analizar si la prueba aportada al proceso es suficiente para acreditar el uso de la marca. Si ello es así, nuestra recomendación para la parte demandante es presentar un memorial de desistimiento de la acción, pues no tiene sentido seguir adelantando un trámite del que se tiene certeza como va a terminar.

Si por el contrario, el análisis probatorio le indica a la parte demandante que la prueba de uso aportada con la contestación de la demanda es insuficiente para acreditar el uso de la marca, se deberá presentar un memorial colocando de presente a la administración las razones por las cuales el material probatorio deberá ser desestimado.

Presentado el anterior memorial la administración deberá proceder a decidir de fondo el asunto.

### 10. Recursos

Contra el acto administrativo que decide la demanda de cancelación procederán los recursos de reposición y de apelación. De reposición ante el jefe de signos distintivos y de apelación ante el superintendente delegado para la Propiedad Industrial, salvo que se trate de la cancelación de una marca notoria en cuyo evento en nuestra opinión la competencia es del señor Superintendente de Industria y Comercio por así disponerlo el numeral 8 del artículo 4º del Decreto 2153 de 1992.

Decididos los recursos, el acto administrativo que ponga fin a la actuación podrá ser objeto de control jurisdiccional ante lo contencioso administrativo.

### 11. Derecho de preferencia

El derecho de preferencia está establecido en el artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El derecho de preferencia es el premio para quien obtiene la cancelación de una marca. En efecto la norma establece que quien obtiene la cancelación de la marca tendrá un derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Esta norma nos merece los siguientes comentarios:

La norma no establece qué es el derecho preferente y frente a qué opera el mismo. De acuerdo con el *Diccionario de la Lengua Española* de la Real Academia de la Lengua Española, preferencia significa:

*Preferencia.*- Primacía, ventaja o mayoría que una persona o cosa tiene sobre otra.

De acuerdo con la anterior definición resultaría forzoso concluir que quien obtiene la cancelación del registro de la marca por no uso deberá prevalecer sobre todas las solicitudes de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con anterioridad a la demanda de cancelación. Sin embargo, el punto es materia de discusión, más aún si se tiene en cuenta que las solicitudes

presentadas con anterioridad a la demanda de cancelación ostentan un derecho de prelación en los términos del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Determinado lo anterior, es del caso analizar si ese derecho preferente se aplica con respecto a la marca que ha sido cancelada, o si por el contrario, podría abarcar marcas diferentes pero similares a la cancelada.

En nuestra opinión el derecho preferente consagrado en la norma sólo opera frente a la marca cancelada y no frente a las restantes solicitudes de marca que deberán surtir su curso normal.

Finalmente, la marca solicitada con invocación del derecho de preferencia deberá surtir la totalidad del trámite de registro de cualquier marca, pudiéndose presentar observaciones con registros de otros países o aún con base en registros similares dentro del mismo país.

## II. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD

La acción de cancelación por notoriedad se encuentra regulada en el último inciso del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en los siguientes términos:

Así mismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Bajo esta acción el titular deberá demostrar que la marca que se pretende cancelar es idéntica o confundiblemente similar a una marca notoria.

El fenómeno de la notoriedad deberá retrotraerse en el tiempo al momento en que fue solicitada la marca que se pretende cancelar.

Las pruebas que se aportan al proceso deberán seguir las pautas que establece el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a saber:

*Artículo 84.-* Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

En cuanto al trámite y recursos se aplica lo ya expresado, con la diferencia que del recurso de apelación conoce el Superintendente de Industria y Comercio.

Finalmente, el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no otorga derecho de preferencia a la cancelación de la marca

obtenida con base en la notoriedad. Así mismo, dicho procedimiento de cancelación no podrá ser usado como un mecanismo de defensa en un procedimiento de infracción, en una acción de nulidad o en una observación.

