


# Leyva

DESDE \_\_\_\_\_ 1971



## Circular 74 Propiedad Industrial Cancelación por no uso - Uso efectivo de la marca-

En Leyva Abogados continuamos con nuestro compromiso de mantenerlos informados, ahora con normas relativas a la Propiedad Industrial. En esta circular, damos a conocer qué se entiende por uso efectivo de la marca y cuáles son los mecanismos probatorios idóneos para demostrarlo frente a acciones de cancelación por no uso.

## **Circular 74** **Propiedad Industrial** **Cancelación por no uso**



En Colombia, según estadísticas de la S.I.C., fueron concedidas 577.412 marcas desde el año 2000 hasta el año 2022. De esta cifra, 253.713 corresponden a marcas de no residentes en el país.

Sin embargo, no podemos desconocer que muchas de las marcas registradas no se usan en el mercado, y si pueden convertirse en trabas para terceros que desean obtener el registro de marcas idénticas o similares, o respecto de los cuales se pueda presentar una relación de conexidad competitiva.

Uno de los mecanismos idóneos que establece la legislación marcaria para eliminar obstáculos que puedan presentarse al momento de presentar una solicitud de registro de marca, es la acción de cancelación por no uso.

El artículo 165 de la Decisión 486 consagra algunos presupuestos procesales y probatorios para que sea procedente esta acción: interés legítimo para solicitarla, oportunidad legal para iniciar el trámite, y falta de uso de la marca.

Importante es precisar que en este tipo de acciones, la carga de la prueba corresponde a su titular, quien deberá demostrar el uso efectivo de su marca en el comercio durante los tres años precedentes a la fecha en la cual se inicie una acción de cancelación por parte de una persona interesada.

# Leyva

DESDE 1971



La interpretación prejudicial 27-IP-2022 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina plantea unas directrices en relación con el alcance que tiene el uso efectivo de una marca en el comercio, para decidir si una marca es susceptible de cancelación.

La norma comunitaria, en el artículo 166, plantea los supuestos para probar si una marca es o no usada:

1. Acreditar que los productos o servicios identificados con la marca han sido puestos en el mercado.
2. Acreditar que los productos o servicios identificados con la marca se encuentran disponibles en el mercado.

El primer supuesto se prueba mediante transacciones efectivamente realizadas, esto es, ventas, suministro, alquiler, contratos de prestación de servicios. Las pruebas deben estar encaminadas a demostrar que efectivamente los productos o servicios identificados con la marca estuvieron disponibles para el público. Son admisibles facturas, contratos, u otros comprobantes de pago, registros de ventas, estados financieros, declaraciones tributarias, transferencias bancarias, títulos valores, entre otros.

# Leyva

DESDE \_\_\_\_\_ 1971

## **Circular 74** **Propiedad Industrial** **Cancelación por no uso**



El segundo supuesto implica que debe demostrarse que el producto o servicio identificado con la marca se encuentre disponible.

El Tribunal precisa que la disponibilidad debe entenderse como productos o servicios que no han sido comercializados aún, pero que si se ofrecen al consumidor. Ejemplos para este evento son los productos que son colocados en vitrinas, o servicios que son ofrecidos a través de un establecimiento abierto al público. En este último supuesto el Tribunal aclara que el sentido de la norma no es pretender castigar al titular de la marca cuando éste no obtiene los resultados esperados en el mercado, si ha sido diligente al publicitar y promocionar su marca.

Las pruebas que permiten acreditar que el producto o servicio se encuentra disponible en el mercado son, entre otras, existencia de un establecimiento de comercio abierto al público, publicidad a través de distintos medios (radio, prensa escrita, redes sociales), oferta de contratar (mediante remisión de cartas, correos electrónicos).

# Leyva

DESDE 1971

## Circular 74 Propiedad Industrial Cancelación por no uso



El Tribunal amplía el alcance de la norma al afirmar que, si hay pausas en la comercialización de los productos, se debe analizar si los motivos por los cuales se dan, es debido a procesos inflacionarios, introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o fuerza mayor, que pueden alterar las condiciones de oferta y demanda. Por tal motivo, la autoridad competente (la SIC), deberá valorar las pruebas teniendo en cuenta todos los factores existentes sobre la base de una apreciación lógica, racional y de sana crítica, determinando si la pausa es justificable.

Finalmente, para que la cancelación sea procedente la ausencia de uso debe darse de manera ininterrumpida en los tres (3) años precedentes a la fecha en la cual se inicia la acción de cancelación.

La aplicación de estos criterios permitirá valorar no solo a la SIC sino a los diferentes empresarios que se vean expuestos a una acción de cancelación por no uso el material probatorio que puede servir para demostrar el uso real y efectivo de su marca en el mercado, para evitar su cancelación por parte de terceros.

Departamento Propiedad Industrial.

Tatiana Pfalzgraf Clavijo (tpfalzgraf@leyvaabogados.com)