

**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS  
CARRERA DERECHO**

**P E T A E N G**



**TRABAJO DIRIGIDO**

**“LA ACCION DE CANCELACION DE MARCA EN LA  
DECISION 486 DE LA C.A.N. Y LA IMPORTANCIA DE LA  
VALORACION DE LA PRUEBA”**

**POSTULANTE: FREDDY PAREDES JIMENEZ**

**TUTOR: DR. RUBEN RAMIRO RODRIGUEZ GEMIO**

**LA PAZ – BOLIVIA  
2020**

***DEDICATORIA***

*A la memoria de Delina Jimenez Torrez, mi amada madre; Nicolás Paredes Yanez, mi padre y Orlando Paredes Jimenez mi hermano y maestro guía, quienes aun después de haber partido, son una inspiración en mi vida.*

***AGRADECIMIENTOS***

*A Dios, porque todas las cosas suceden en sus tiempos. De su mano bajé desde un cerro y llegué a otro, y ahora me dirijo hacia el mar.*

## **INDICE GENERAL**

### **CAPITULO I**

#### **DISEÑO DE LA INVESTIGACION**

**1. ENUNCIADO DEL TEMA DE INVESTIGACION**

**LA ACCION DE CANCELACION DE MARCA EN LA DECISION 486 DE LA C.A.N.**

**Y LA IMPORTANCIA DE LA VALORACION DE LA PRUEBA**

**2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA**

**3. PROBLEMATIZACION**

**4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACION**

**4.1. Delimitación temática.**

**4.2. Delimitación temporal**

**4.3. Delimitación espacial**

**5. FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACION**

**6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION**

**6.1. Objetivo general.**

**6.2. Objetivos específicos**

### **CAPITULO II**

#### **MARCO HISTORICO**

**1. GENERALIDADES**

**2. ORIGEN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**3. DERESARROLLO HISTORICO NORMATIVO**

### **CAPITULO III**

#### **MARCO TEORICO CONCEPTUAL**

1. **EL POSITIVISMO JURIDICO COMO LINEAMIENTO EN LA INVESTIGACION**
2. **CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**
  - 2.1. **Objetos de los privilegios industriales.**
    - 2.1.1. **creaciones nuevas**
    - 2.1.2. **Signos distintivos**
  - 2.2. **Fundamento de los derechos de propiedad industrial**
    - 2.2.1. **Idea de orden interno de la sociedad.**
    - 2.2.2. **Idea de justicia.**
    - 2.2.3. **Idea de progreso**
  - 2.3. **Naturaleza jurídica de la propiedad industrial.**
    - 2.3.1. **Teoría de la inexistencia de la Propiedad Industrial**
    - 2.3.2. **Teoría de la no especialidad**
    - 2.3.3. **Teoría mixta**
    - 2.3.4. **Teoría intervencionista**
3. **ASPECTOS GENERALES DE LAS MARCAS**
  - 3.1. **Definición de marca**
4. **FUNCIONES DE LA MARCA**
5. **CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS**
6. **CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS**
  - a) **De Comercio**
  - b) **Marca de Fábrica**
  - c) **Marca de Servicio**
  - d) **Marcas Colectivas**

- e) Marcas Derivadas**
- f) Marcas de certificación o Garantía**
- g) Marcas Notorias**
- h) Marcas defensa:**
- i) Marcas tridimensionales:**
- J) Denominativas:**
- k) Figurativa, gráfica sin denominación**

## **CAPITULO IV**

### **MARCO JURIDICO SOBRE MARCAS**

- 1. GENERALIDAD.**
- 2. PROTECCION CONSTITUCIONAL DEL REGISTRO**
- 3. EL REGIMEN JURIDICO DE LAS MARCAS EN LA DECISION 486.**
  - 3.1. Sistemática de la Decisión 486.**
  - 3.2. Naturaleza jurídica de la Decisión 486.**
  - 3.3. Definición de marca en la Decisión 486**
    - 3.3.1. Requisito que deben cumplir las marcas**
      - a) Ser perceptible**
      - b) Ser distintiva**
  - 3.4. Procedimiento para el registro de las marcas**
    - 3.4.1. Solicitud**
    - 3.4.2. Examen de forma**
    - 3.4.3. Publicación**
    - 3.4.4. Examen de fondo**
  - 3.5. Vigencia del registro de la marca**

- 3.6. **Renovación del registro**
- 3.7. **Caducidad del registro**
- 4. **DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA**
  - 4.1. **Derechos que confiere una solicitud de marca**
    - a) **Derecho de prioridad.**
  - 4.2. **Certificado de registro de la marca.**
  - 4.3. **Derechos que confiere el registro de la marca**
    - a) **Derecho de uso exclusivo**
    - b) **Derecho de actuar contra terceros**
- 5. **LIMITACIONES DEL DERECHO SOBRE LA MARCA**
- 6. **LIMITES DEL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD**

## **CAPITULO V**

### **MARCO PRÁCTICO**

- 1. **LA ACCION DE CANCELACION DE MARCA EN EL REGIMEN COMUN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**
- 2. **LA ACCION ADMINISTRATIVA DE CANCELACION DE MARCA.**
  - 2.1. **La obligación de uso de la marca**
  - 2.2. **La noción legal de uso de la marca**
  - 2.3. **Las causales de exoneración de la obligación de uso**
    - 2.3.1. **La fuerza mayor y el caso fortuito.**
    - 2.3.2. **El motivo justificado, distinto a la fuerza mayor y el caso fortuito**
  - 2.4. **Autoridad competente e interés legítimo**
- 3. **PASOS PROCESALES EN LA ACCION DE CANCELACION DE MARCA.**
  - 3.1. **Presentación de la Demanda**

- 3.2. Admisión de la Demanda**
- 3.3. Respuesta a la demanda**
- 3.4. Ingreso a despacho para Resolución**
- 3.5. Emisión de Resolución**
- 3.6. Recurso de Revocatoria**
- 3.7. Respuesta al Recurso de Revocatoria**
- 3.8. Emisión de Resolución en grado de Revocatoria**
- 3.9. Recurso Jerárquico**
- 3.10. Respuesta al Recurso Jerárquico**
- 3.11. Emisión de Resolución en grado Jerárquico**

#### **4. APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE LA DECISIÓN 486 Y DEL REGLAMENTO DEL SENAPI EN LA VAORACION DE LA PRUEBA.**

#### **5. LA CANCELACION DE MARCA EN EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**5.1. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)**

**5.2. De la acción de cancelación de marca por no uso en el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.**

#### **6. PROCESOS EN LOS QUE LOS VACÍOS JURÍDICOS HAN DADO LUGAR A RESOLUCIONES INJUSTAS Y A LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA MARCA.**

**6.1. Acción de cancelación por no uso contra la marca CHAMPION**

**6.2. Acción de cancelación por no uso contra la marca MICHAEL KORS**

**6.3. Acción de cancelación por no uso contra la marca LACOSTE**

#### **7. CONCLUSIONES**



## **8. RECOMENDACIONES**

## INTRODUCCION

Desde los albores de la humanidad, el hombre a través de su trabajo, su actividad física y su ingenio, ha creado diferentes elementos y herramientas, con el fin de satisfacer sus necesidades; ha desarrollado habilidades para crear prendas para su protección y abrigo, instrumentos de caza, de pesca, de agricultura y otros que le sea útil; en ese contexto, inicialmente el hombre imagina, crea y luego utiliza diversas cosas. Ya en los tiempos de la civilización, el hombre crea un producto nuevo y le pone marca, crea un nuevo procedimiento de fabricación de algo, el hombre inventa, crea diseños de cosas, modelos de utilidad. Todo el producto de la inventiva e imaginación del hombre es conocido como "propiedad industrial"; por lo que podemos decir que, la propiedad industrial está constituida por las prerrogativas legales que aseguran a su titular, frente a todo el mundo, la exclusividad del uso de una creación nueva, o bien de un signo distintivo.

Actualmente vivimos tiempos en que los cambios son vertiginosos, objetivamente el cambio tecnológico, es hoy en día mucho más rápido de lo que lo nunca ha sido; el desarrollo de las nuevas creaciones ha evolucionado tan de prisa, que podemos afirmar que se trata de cambios nunca antes vistos en el desarrollo de la humanidad. En los últimos años, existe una tendencia mundial, a dar mayor valoración a lo que tiene que ver con la capacidad intelectual del hombre, por ello el intelecto y el ingenio se han convertido, en una fuente cada vez más importante dentro del desarrollo económico de los países. La producción de bienes y servicios tiene que ver directamente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo que se traduce en la creación de invenciones e innovaciones.

La actividad innovadora, tiene una profunda relevancia económica, toda vez que, al crear, al transformar, al mejorar las cosas y los productos, se les dota a éstos, -además de un valor agregado-, de la posibilidad de una mayor demanda y mejor comercialización en el mercado. Estos elementos de la creación imaginativa del hombre, necesariamente requieren de una adecuada regulación y protección, con el fin de garantizar que ésta actividad inventiva no cese y vaya en provecho de la sociedad.

Hoy en día podemos afirmar, que un país que no tenga un régimen adecuado de protección de la propiedad industrial, es un país en desventaja, ya que en la actualidad, la capacidad intelectual y el conocimiento se han convertido en una de las principales fuentes de riqueza de los países.

Los países de la Comunidad Andina como son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, conscientes de esa importancia, han unido sus esfuerzos para generar un instrumento de regulación, que esté al mismo nivel de las regulaciones sobre Propiedad Industrial de mayor solidez en el mundo, aspecto que se ha plasmado en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena.

Por las razones anteriormente expuestas, el presente trabajo de investigación versa sobre esta materia, por la importancia que reviste en la actualidad la protección de los intangibles y lo que ello representa en el desarrollo de un país. La finalidad de este trabajo, es hacer un análisis descriptivo del alcance jurídico, de la acción de cancelación por no uso, una de las acciones que tienden a extinguir el derecho de uso exclusivo de un intangible como es la marca, con el fin de lograr que éste estudio contribuya al enriquecimiento de las normas y los medios de protección de las marcas.

Para este propósito, el presente trabajo abordará de manera general, las nociones de Propiedad Industrial, donde analizaremos su concepto, características y los elementos que la componen; luego abordaremos los aspectos generales y el régimen jurídico de las marcas en la Decisión 486, donde veremos definiciones, características, clases, derechos, limitaciones, y las diferentes acciones que la ley prevé en defensa de las marcas. Ya ingresando en materia, abordaremos específicamente el proceso de cancelación de marca, donde veremos de qué se trata este proceso, características, pasos procesales, la carga de la prueba, cuándo procede y los efectos. Más adelante ingresaremos en la valoración de la prueba en los procesos de cancelación, viendo a su vez casos específicos en los que SENAPI emitió Resoluciones discrecionales que dieron lugar a la cancelación de marcas y a la pérdida del derecho sobre la marca. Finalmente formularemos las conclusiones y recomendaciones sobre la valoración de la prueba, tendientes a reducir y minimizar la discrecionalidad de las autoridades, a tiempo de emitir Resoluciones y tendientes a establecer un proceso más justo para los titulares de derechos marcarios.

# **CAPITULO I**

## **DISEÑO DE LA INVESTIGACION**

#### **4. ENUNCIADO DEL TEMA DE INVESTIGACION**

### **LA ACCION DE CANCELACION DE MARCA EN LA DECISION 486 DE LA C.A.N. Y LA IMPORTANCIA DE LA VALORACION DE LA PRUEBA**

#### **5. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA**

La Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, es la norma común en materia de Propiedad Intelectual, que rige para los países signatarios del Pacto Andino (hoy Comunidad Andina de Naciones) como son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Esta norma Comunitaria regula en general, todo lo referido a las creaciones del intelecto humano, como ser las Patentes de invención y las marcas, entre otros derechos de propiedad intelectual. En ese contexto, al ser hoy en día las marcas, uno de los activos más importantes de las empresas, requieren de una protección efectiva, razón por la cual en este cuerpo legal, -para todos aquellos casos en los que existen intereses contrapuestos-, se ha incluido determinados tipos de acciones administrativas, como son la oposición; la acción de nulidad; la acción reivindicatoria; acción por competencia desleal; la acción de infracción de derechos; la acción de medidas en frontera; y la Acción de cancelación de marca; esta última es la acción objeto del presente tema de investigación.

La Decisión 486 en su Capítulo V, regula aspectos inherentes a la Cancelación del Registro de Marca, su procedimiento y los mecanismos de defensa éstas, sin embargo, si bien el aspecto general de las cancelaciones está regulado por la Decisión 486 y sus aspectos procedimentales están regulados por el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en los hechos esta regulación resulta

insuficiente, puesto que específicamente en lo referido a la prueba, hay una serie de vacíos jurídicos, que han dado lugar a interpretaciones, subjetivas en unos casos y decisiones discrecionales en otros, emitiéndose Resoluciones que han tenido como consecuencia, la cancelación del registro de marca y con ello la pérdida del derecho de propiedad sobre la marca.

Uno de los elementos esenciales en la protección de las marcas, debe ser la existencia de normas claras, que regulen y garanticen la correcta sustanciación de los procesos contenciosos que se dan en esta materia, estableciendo reglas claras que permitan su tramitación y los mecanismos para que las partes hagan valer sus derechos; en las acciones de cancelación de marca por no uso, esta protección se ve debilitada puesto que se ha detectado, que existe discrecionalidad en la valoración de la prueba y en consecuencia existe, mayor posibilidad de vulneración de derechos de los titulares de marcas.

En la práctica se ve que las normas que regulan la Acción de Cancelación de Marca son insuficientes, porque dejan vacíos jurídicos relacionados con la prueba, lo que permite a la Autoridad de turno, tener un margen de discrecionalidad, que en muchos casos ha tenido como consecuencia, el rechazo de pruebas que demuestran el uso de la marca; específicamente en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, se ha detectado casos en los que el titular de una marca registrada, -no obstante de haber presentado prueba de uso-, por criterios absolutamente discrecionales de la Autoridad, sufre la cancelación de su marca; en la mayoría de estos casos, los fundamentos de las Resoluciones, tienen que ver con exigencias no previstas por la norma, y que han dado origen a la apropiación ilegítima de las marcas por parte de terceros.

## **6. PROBLEMATIZACION**

¿Será suficiente, la regulación existente, tanto en la Decisión 486, como en el Reglamento Interno del SENAPI?

¿Cuáles son las consecuencias, de la falta de regulación específica sobre la valoración de la prueba en las acciones de cancelación de marca?

¿Puede la cancelación de marca, convertirse en un mecanismo de apropiación ilegítima de marca?

¿Cómo se podría reducir o minimizar la discrecionalidad en la valoración de la prueba por parte de las Autoridades?

¿Cómo se podría optimizar la eficiencia en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual en la valoración de la prueba en los procesos de cancelación de marcas?

## **4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACION**

### **4.1. Delimitación temática.**

La investigación tomará en cuenta el área Jurídica – Procesal – Administrativa, cuyo estudio estará centrado en general, en el análisis de los capítulos de marcas, tanto de la Decisión 486, como el Reglamento Interno del SENAPI y en especial se centrará en el estudio de los artículos referidos a la Acción de Cancelación de marca, por no uso.

### **4.2. Delimitación temporal**

El presente estudio tomará fundamentalmente las Resoluciones emitidas por SENAPI en los últimos 10 años, es decir desde enero de 2009 a agosto de 2019; tomará específicamente, casos relevantes en los que éstos vacíos jurídicos, han



dado lugar a la cancelación de marcas importantes en nuestro país; esto debido a que es en éste período, en el que se dieron los casos más sobresalientes, sobre cancelaciones indebidas basadas en el criterio discrecional de la Autoridad.

#### **4.3. Delimitación espacial**

El presente trabajo de investigación pretende tener un alcance nacional, en tanto que el SENAPI es una institución con tuición nacional; sin embargo, la delimitación espacial del presente estudio, se circunscribe principalmente a la ciudad de La Paz, específicamente en la Oficina del SENAPI, que es donde se presenta los problemas que son objeto de este estudio.

## **6. FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACION**

Al ser la marca un activo intangible, el SENAPI debe garantizar la protección de las marcas en general y sobre todo la protección de las marcas extranjeras, puesto que ello tiene repercusiones en el área económica, ya que es un factor determinante para la atracción de inversionistas extranjeros, que deseen incursionar en nuestro país con sus productos, con lo que también se contribuye a la lucha contra la piratería de marcas.

Una marca registrada genera derechos, que pueden ser objeto de transferencias, licencias, franquicias, y otros valorados económicamente; en ese contexto, el SENAPI como institución rectora en la materia, tiene como obligación la protección de las marcas, y consecuentemente, sustanciar procesos administrativos referidos a las marcas, que respondan a una tramitación eficiente e imparcial, que garantice los derechos de los titulares y cancelar una marca, solamente cuando ésta no ha sido realmente usada en el mercado.

La importancia de un estudio de la acción de cancelación de marca por no uso, está estrictamente ligada a la importancia de la protección de la marca en sí; la marca hoy en día se ha convertido en un mecanismo cada vez más utilizado, para resolver la necesidad que tienen las empresas, de proteger el prestigio de sus productos, colocar sus bienes y servicios en un mercado cada vez más competitivo.

En ese contexto, en estos últimos 10 años, y viendo las debilidades del sistema legal de protección de las marcas, han existido acciones de cancelación, cuya finalidad era la apropiación ilegítima de marcas famosas o prestigiosas, y aprovechando ello, mucha gente se ha dado a la tarea de demandar cancelaciones, para apropiarse de esas marcas.

La discrecionalidad aplicada por las Autoridades en el momento de la valoración de la prueba, se ha convertido en un obstáculo a superar por parte de los titulares de marcas, quienes se han visto limitados en su accionar, respecto de Resoluciones emitidas en base a requisitos no exigidos por las normas de la materia.

Siendo la acción de cancelación de marca un proceso administrativo, el mismo debe buscar la verdad material, que en el fondo no es otra cosa que determinar, si la marca en los hechos, está o no está en uso. Muchas de las resoluciones emitidas por el SENAPI, se apegan más a la verdad formal que a la verdad material, es decir que, a tiempo de valorar la prueba, se ha ponderado más las formalidades, que el descubrimiento de la verdad real; Así por ejemplo en muchos casos, las Autoridades han desestimado documentos presentados como prueba y no los han valorado adecuadamente, ocasionando grandes perjuicios a los titulares de marcas.

En ese contexto, las reglas de valoración de la prueba deberían constituirse en un mecanismo de defensa de aquellas marcas, que están siendo usadas en el mercado, y constituyen una forma de protección que garantice a las partes contendientes, los derechos que les asisten, determinando si una marca puede o no ser cancelada.

No se ha tratado en nuestro país, la inclusión de normas referidas a la valoración de la prueba en las acciones de cancelación por no uso, por lo que es necesario analizarlo y estudiarlo a fin de comprender sus alcances y los beneficios que podría traer.

La necesidad de incluir normas referidas a la valoración de la prueba, es de vital importancia, porque ello permitirá reducir los errores que actualmente se cometen, limitar el campo de acción librado a la discrecionalidad, y realizar una mejor administración de justicia.

La Decisión 486, en la parte de sus disposiciones Transitorias, faculta a cada país miembro del Acuerdo de Cartagena, reglamentar esta Decisión, de acuerdo a sus necesidades, y tomando en cuenta que las acciones de cancelación tienen una relación directa con la existencia o inexistencia de la marca, es que es necesario que existan norma claras, específicas y aplicables sobre la valoración de la prueba. Por otra parte, es necesario contribuir desde una perspectiva jurídica haciendo que las normas tiendan a mejorar el rendimiento de las instituciones del Estado; las normas son instrumentos fundamentales, razón por la que se convierten en materia de extraordinario interés teórico y práctico, para hombres ligados al derecho. Nuestras deficiencias y necesidades no solo deben ser resueltas por los políticos,

existe un rol jurídico importante, que es necesario llevar adelante y nuestras instituciones deben sobre todo contribuir a la seguridad jurídica que debe existir.

## **6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION**

### **6.1. Objetivo general.**

El presente trabajo de investigación se propone, demostrar que la falta de regulación específica sobre la valoración de la prueba en las acciones de cancelación de marca, da lugar a que se emita Resoluciones discrecionales y que ocasionan la pérdida del derecho de propiedad de la marca y sentar las bases para regular de mejor manera la valoración de la prueba.

### **6.2. Objetivos específicos**

Los objetivos específicos del presente trabajo son:

- a) Analizar en qué consiste el proceso de cancelación de marca,
- b) Describir los pasos procedimentales en actual vigencia en las acciones de cancelación de marca.
- c) Establecer cómo es la aplicación de las normas relacionadas con las pruebas tanto en la Decisión 486 como en el Reglamento del SENAPI.
- d) Explicar de qué manera los vacíos jurídicos relacionados con las pruebas dan lugar a decisiones discrecionales de la Autoridad.
- e) Identificar, analizar y comentar algunos de los procesos de cancelación en los que estos vacíos jurídicos han dado lugar a Resoluciones injustas y a la pérdida del derecho de propiedad sobre la marca.

# **CAPITULO II**

## **MARCO HISTORICO**

#### **4. GENERALIDADES**

El comercio, como fenómeno económico y social, se presenta en todas las épocas y lugares, y uno de los elementos esenciales de ese comercio es la marca; por ello el marco histórico contemplará, de manera general el desarrollo de las marcas, como elemento de la propiedad intelectual y de manera específica, veremos la evolución de la Propiedad Intelectual general y en Bolivia, señalando las normas fundamentales que rigieron y rigen esta materia.

#### **5. ORIGEN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Se puede decir que los orígenes de la Propiedad industrial se remontan a los albores de nuestra civilización; si nos remontamos a los pueblos primitivos, veremos que éstos tenían instrumentos, que les permitía desarrollar sus actividades de subsistencia como la caza, la pesca y luego la agricultura; comparando esos instrumentos primitivos de un pueblo con los de otro, verificaremos que no son exactamente iguales, aunque presenten cierta semejanza. Pero lo que impresiona a decir de García - Huidobro, es que ya “en ese período se distinguen a través de signos hechos bajo la forma de cuñas, arabescos, relieves, perforaciones y otros, tan llamativos que resaltaban a primera vista. Esos signos no dejaban de tener un significado y hoy se pueden comprender muy bien como una marca”<sup>1</sup>

A partir esa etapa y a medida que fueron perfeccionando sus herramientas e instrumentos por el conocimiento de nuevos medios de vida, llegaron posiblemente

---

<sup>1</sup> Vladimir García - Huidobro Amunátegui: Legislación sobre Propiedad Industrial, análisis jurisprudencia y guía práctica, pg. 30, Editorial Jurídica de Chile, 1992.

a la necesidad de mantener bajo vigilancia a determinados animales para su uso, alimentación o adorno, y con el fin de que tales animales no se confundiesen con los de otro, eran marcados con ciertas señales.

Sin embargo, se debe señalar que ya en ese período se fabricaban artículos de madera, cerámica y otros, con ciertas señales que indicaban claramente la producción en serie, lo cual no podrá dejar de considerarse como marca.

Se puede decir, que desde el primer momento en que los hombres han comerciado con los productos, aparecieron los signos distintivos, sin embargo, la Propiedad Industrial aparece en la legislación, como una consecuencia de las nuevas concepciones económicas, que van abriendo nuevos campos a la industrialización y a la internacionalización de los mercados.

## **6. DERESARROLLO HISTORICO NORMATIVO**

“Los primeros antecedentes de lo que más tarde será el Derecho de Propiedad Industrial, los encontramos en Europa, en una *Real Cédula de 1435*, dictada por Don Juan II de España, mediante la cual ordena a los orfebres inscribir sus marcas en los objetos de plata de su fabricación”<sup>2</sup>

Sin embargo, esta obligación no constituía, en modo alguno, garantía de parte del Estado a las creaciones del ingenio o a la inventiva del hombre; era sólo una manera para determinar el origen de la mercancía y señalar al artesano.

Antes de consagrarse en la legislación la propiedad o prerrogativas sobre las creaciones del talento, existía en la Europa monárquica un régimen de concesión de privilegios industriales, sin embargo, este régimen era arbitrario y discrecional y

---

<sup>2</sup> Leopoldo Palacios: Las marcas comerciales en Venezuela, pg. 17 Ediciones de la biblioteca - Caracas 1968.

no permitía ni garantizaba en manera alguna, los derechos de los inventores o fabricantes; bajo la monarquía absoluta, las invenciones se protegían por el otorgamiento de privilegios reales, que eran concedidos por los monarcas según su libre arbitrio. Así, pues, podían tener contenido muy diverso y no se limitaban, por supuesto, a la protección de las invenciones. Además, los inventores no tenían derecho a conseguir un privilegio real para la protección de sus invenciones, sino que el otorgamiento de aquél dependía enteramente de la voluntad del rey.

El carácter arbitrario de los privilegios y la pesada carga que suponían para la mayor parte de la población, hacían que aquéllos privilegios se consideraran “odiosos”, y ello dio lugar a un movimiento tendiente a su supresión. Un hito fundamental de ese proceso se dio en Inglaterra con el famoso *Estatuto de los Monopolios de los años 1623*. Su objeto era el de suprimir la facultad de los reyes de otorgar monopolios, pero se permitía la concesión de éstos para quienes introdujeran nuevas industrias en el país. Obsérvese, pues, que no es que se diera derecho al inventor a obtener un privilegio real, sino que se exceptuaba de la supresión de los monopolios otorgados por concesión real, a los que se otorgaran a los inventores.

Como era lógico de esperar, a raíz de la Revolución Francesa y en razón del principio de la libertad de comercio, sostenida y mantenida por el liberalismo en boga, se presenta para los legisladores el dilema de reconocer y proteger con carácter de exclusividad, el derecho que asiste a quien crea o inventa algo nuevo. Uno de los objetivos era precisamente suprimir los privilegios reales, entre los cuales se encontraban también los concedidos a los inventores. Está claro, sin embargo, que los privilegios otorgados a los inventores, no sólo tenían una razón



de ser de la que carecían los demás, sino que, además, era necesaria su existencia como medio para impulsar la realización de invenciones y, por consiguiente, impulsar la revolución industrial que se estaba desarrollando en aquella época.

La solución a este problema, se dio cuando se consideró al derecho del inventor sobre su invención, como PROPIEDAD, puesto que la Revolución Francesa, como revolución burguesa, tenía como uno de sus fines fundamentales la consagración del respeto y protección a la propiedad privada. De esa manera, al calificar como PROPIEDAD al derecho del inventor, se le “santificaba” ideológicamente y se le otorgaba el derecho exclusivo inherente a toda propiedad. Así, en la *Ley francesa de Patentes de 1791* se contemplaba la PROPIEDAD INDUSTRIAL de los inventores sobre sus creaciones.

En torno a esa expresión, utilizada en un principio para las patentes, fueron aglutinándose durante el siglo XIX las restantes instituciones que hoy se incluyen bajo esa denominación, en un proceso cuya cristalización a nivel internacional se produjo en el texto originario, de 20 de marzo de 1883, del *Convenio firmado en París*, por el que se constituyó una “Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial”.

El uso de la palabra industrial, dentro de la expresión PROPIEDAD INDUSTRIAL tiene su razón de ser, ya que por ejemplo en lo que se refiere a las patentes, esa calificación es lógica, puesto que las invenciones patentables, son solamente las invenciones industriales, es decir, elementos para el obrar humano, destinadas a ser utilizadas en la industria en sentido amplio.

Desde las patentes, la calificación como industrial de la propiedad, se extiende a las restantes modalidades de la PROPIEDAD INDUSTRIAL, tales como

los referidos a los signos distintivos, lo cual es lógico desde dos perspectivas: por una parte, para beneficiarse de la legitimación resultante de una expresión ya acuñada legislativamente; por otra, ya que no puede olvidarse que el desarrollo de la PROPIEDAD INDUSTRIAL se produce vinculado indisolublemente a la revolución industrial, en la que el motor del desarrollo económico fue la industria. Así ocurre, por ejemplo, que los signos distintivos empiezan a protegerse como marcas de fábrica, he aquí, por tanto, cómo las distintas modalidades de la propiedad industrial se van uniendo al conjunto de la noción de PROPIEDAD y dentro del proceso de la revolución industrial.

Por lo demás, hay que hacer notar que hasta que se proclama la libertad de industria y comercio, como consecuencia de la Revolución Francesa, no llegan a existir las instituciones de la propiedad industrial con las características básicas que resultan de la función que les corresponde en la actualidad.

Las razones de orden histórico reseñadas precedentemente justifican, a juicio del profesor Bercovitz, el uso de la denominación PROPIEDAD INDUSTRIAL, que él estima técnicamente incorrecta por cuanto no puede sostenerse que las diversas instituciones incluidas en ella (en términos genéricos, creaciones industriales, signos distintivos y represión de la competencia desleal) sean supuestos de propiedad, ni que se refieran exclusivamente a la industria.<sup>3</sup> En efecto, la competencia desleal nada tiene que ver con la propiedad, y las instituciones de la propiedad industrial inciden no sólo en la industria, sino también en el comercio, la agricultura y los servicios.

---

<sup>3</sup> Alberto Bercovitz, Seminario sobre la Propiedad Industrial para la Industria y el Comercio, Santiago de Chile, abril de 1986. citado por García- Huidobro, pag 32 obra citada.

Lo anterior, sin considerar que el profesor Bercovitz analiza el tema con mayor profundidad, poniendo en duda la procedencia del derecho de propiedad sobre bienes inmateriales.

Para finalizar esta reseña histórica a nivel mundial muy general y compendiada, agregaremos que en el siglo XVIII se dictaron las primeras leyes sobre la materia en Inglaterra, España, Francia y Estados Unidos, y que muchos conceptos que se encuentran en la *ley francesa de 1791* y en la *legislación norteamericana del año 1790*, tales como la descripción de la invención, el derecho exclusivo de los autores e inventores sobre sus respectivos escritos y descubrimientos, el examen de novedad de los inventos, la concesión por tiempo limitado de estos privilegios y el derecho del inventor a confiscar en beneficio propio los objetos falsificados, son consagrados en las legislaciones nacionales de los distintos países.

**CAPITULO III**

**MARCO TEORICO CONCEPTUAL**

## **7. EL POSITIVISMO JURIDICO COMO LINEAMIENTO EN LA INVESTIGACION**

Como bien sabemos, el positivismo jurídico es una de las corrientes del derecho y del pensamiento, que a lo largo de los tiempos ha tomado gran importancia; “es un conjunto de normas puesta por los seres humanos, a través del Estado, mediante un procedimiento formalmente valido, con la intención o voluntad de someter la conducta humana al orden disciplinario por el acatamiento de esas normas”.<sup>4</sup>

Son varios los autores clásicos que pertenecen a la escuela del Positivismo, entre ellos citamos: Descartes, Hume, Locke, Berkeley, Bacon, Kant, Mach; Avenarais, y Comte; sin embargo es Hans Kelsen, quien da las líneas maestras de lo que debe entenderse por positivismo; así KELSEN -citado por Ulises Schmill- afirma que por “positivismo jurídico” debe entenderse, toda teoría del derecho que concibe o acepta como su exclusivo objeto de estudio al derecho positivo y rechaza como derecho a cualquier otro orden normativo, aunque se le designe con ese nombre, como es el caso del “derecho natural.”<sup>5</sup>

Para el positivismo, la ciencia es el único criterio de verdad; la ciencia es la “medida” de lo que es y de lo que no es, de lo que existe y de lo que no existe, por lo que el presente trabajo, seguirá los lineamientos del positivismo jurídico, como herramienta que nos permita conocer la realidad referida a los procesos de cancelación de marcas.

---

<sup>4</sup> Germán Cisneros Farías, T del Derecho ED. Trillas 2da edición, México. 2000.

<sup>5</sup> El Positivismo Jurídico; Ulises Schmill Ordoñez; Revistas UNAM, pag. 137

## 8. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial es un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar, la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona, y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial o comercial. No existe un concepto coincidente en las legislaciones de los países respecto de lo que es la propiedad industrial, razón por la cual en la mayoría de ellas se ha omitido dar definiciones, sin embargo, en aras de buscar una definición que nos permita entender diremos que:

La propiedad industrial es una de las dos grandes ramas de la propiedad intelectual, (la otra es el derecho de autor), que se ocupa de la protección de los privilegios industriales como son las invenciones, las marcas, los diseños industriales, el nombre comercial, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia; y de la represión de la competencia desleal.

No obstante, si en aras de una simplificación conceptual consideramos globalmente como creaciones industriales a las patentes, modelos y diseños y como “signos distintivos” a las marcas, nombre comercial, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. En base a dichas simplificación, podríamos intentar una definición, en el sentido de que la propiedad industrial *es una rama de la propiedad intelectual que trata de la tutela de las creaciones industriales y los signos distintivos, así como de la condena y responsabilidad de la competencia desleal.*

Es necesario dejar establecido que el término propiedad industrial, se aplica hoy en día de manera generalizada, a las prerrogativas que el Estado reconoce a las personas, mediante las cuales les reconoce el uso exclusivo de una patente,

símbolo, palabra o conjunto de ellas con que caracteriza los productos o artículos de fábrica con los que comercia.

Ahora, el proceso de creación de una marca, de un invento, de un diseño nuevo, de un instrumento diferente, de concebir nuevos procedimientos para la creación de nuevos productos, de generar nuevos diseños, necesariamente implica en pasos, primero imaginar, luego pensar, y finalmente crear, en otras palabras requiere de la actividad inventiva del hombre, todas estas creaciones o manifestaciones de la inventiva humana son conocidas con el término de propiedad industrial; por lo que también puede decirse que, la propiedad industrial *es un conjunto de derechos que posee una persona sobre una invención, un diseño industrial o una marca, que aseguran a su titular, frente a todo el mundo, la exclusividad de uso, goce y explotación de esa creación.*

### **8.1. Objetos de los privilegios industriales.**

Los objetos generales de los privilegios industriales también llamados “derechos privativos” y “derechos exclusivos”, se clasifican según sus fines, en dos clases: creaciones nuevas y signos distintivos.

#### **8.1.1. creaciones nuevas**

Este primer grupo de objetos de los derechos de propiedad industrial comprende:

- a) Las patentes de invención,
- b) Los modelos de utilidad,
- c) Los modelos industriales y
- d) Los dibujos o diseños industriales.

En las prerrogativas sobre esta primera categoría de objetos, el derecho se concreta a través de títulos que representan el otorgamiento de monopolios legales temporales, con los cuales se acredita que el Estado a través de las leyes concede en beneficio del autor, y durante un plazo limitado, un derecho exclusivo de empleo o de explotación del objeto protegido.

### **8.1.2. Signos distintivos**

Esta segunda categoría de objetos de las prerrogativas industriales está conformada en la actualidad por:

- a) Las marcas
- b) El nombre comercial
- c) El rótulo comercial
- d) Las denominaciones de origen.
- e) la represión a la competencia desleal.

Estos signos y acciones están concebidos con el propósito de proteger, afirmar y de extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público. No son creaciones de la misma naturaleza de las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales: son signos estrechamente ligados con la empresa a la que protege, son derechos que conceden el uso exclusivo de un signo distintivo que contribuyen a la conservación de la clientela.

## **8.2. Fundamento de los derechos de propiedad industrial**

Como fundamento de los derechos de propiedad industrial pueden invocarse tres ideas distintas sacadas de la filosofía del derecho.

### **8.2.1. Idea de orden interno de la sociedad.**



El orden interno, es el primer valor social que ha sido procurado; así por ejemplo un signo distintivo que sirve para distinguir una casa (empresa), un producto, o a una persona en el ejercicio del comercio, no puede ser usurpado por otra persona, y esto va en beneficio de todos y no solamente de otros productores o empresarios, puesto que la protección opera para evitar confusión, y de esta manera se protege también a los consumidores, que deben reconocer la casa y los productos de su preferencia.

### **8.2.2. Idea de justicia.**

Desde este punto de vista, la justificación es válida para todos los derechos de propiedad industrial:

- Para los signos distintivos, porque es justo que los terceros no puedan emplear la marca de otro, ya que los productos de ese tercero, sin duda no han sido producidos por los mismos métodos y por tanto no tienen el mismo valor.
- Para las creaciones nuevas, también puede admitirse que es por razón de la justicia, que aquel que ha creado un verdadero objeto nuevo de la industria, pueda beneficiarse de esa creación y por tanto obtenga un derecho exclusivo de explotación durante cierto tiempo.

### **2.2.3. Idea de progreso**

Es evidente que el progreso es estimulado en su máximo grado por las invenciones o las creaciones, y si se quiere que éstas se multipliquen, debe naturalmente recompensarse a sus autores; la recompensa más natural ha parecido ser ese monopolio temporal de explotación, que constituye uno de los tipos de

derechos en materia de propiedad industrial. De ahí que esos derechos constituyan una ventaja social, por el impulso dado al progreso de la industria.

### **8.3. Naturaleza jurídica de la propiedad industrial.**

Partiendo del concepto genérico de la propiedad, diríamos que ésta se define como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, y sin más limitaciones que aquellas señaladas por ley. Entendida así la propiedad se ha originado una serie de polémicas en sentido de si la Propiedad industrial puede o no llamarse así. A decir de L. Palacios,<sup>6</sup> para explicar la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial, se han originado cuatro teorías fundamentales que tratan de desentrañar los fundamentos de este derecho:

#### **8.3.1. Teoría de la inexistencia de la Propiedad Industrial**

Esta teoría sostiene que todos los inventos o creaciones, tienen su origen en la experiencia humana y por tanto, no es posible que éstos puedan constituirse en propiedad de un particular y mucho menos ser objeto de privilegios exclusivos.

#### **8.3.2. Teoría de la no especialidad**

Piensen sus seguidores, que la Propiedad Industrial no es ningún tipo especial de propiedad, sino que se encuentra en la misma categoría de las demás propiedades, que regula el Derecho Civil.

#### **8.3.3. Teoría mixta**

Sus autores afirman que aun cuando existe efectivamente una especialidad en la Propiedad Industrial, conviene limitar los derechos del propietario en cuanto al tiempo, ya que no es lógico conceder un privilegio indefinidamente; por otra parte,

---

<sup>6</sup> Leopoldo Palacios: Las marcas comerciales en Venezuela, pg. 17 Ediciones de la biblioteca - Caracas 1968.

el Estado debe reservarse la facultad de adquirir para sí, en beneficio de la colectividad, el invento o creación que considere conveniente.

#### **8.3.4. Teoría intervencionista**

Quienes la sostienen, señalan que el Estado tiene el derecho de incautar en cualquier momento, sin indemnización de naturaleza alguna, los inventos o creaciones que considere necesarios para el desarrollo o bienestar de la colectividad.

Si bien estas teorías suponen un aporte doctrinal teórico importante, es necesario retomar la raíz del problema y volver al concepto de lo que es la propiedad; según el autor Leopoldo Palacios, “las características de la propiedad, se resumen desde la época de los romanos en que ésta es: excluyente, ilimitada, permanente y flexible:

- *La propiedad es excluyente* y esta característica surge del propio concepto: Derecho de usar, gozar y disponer, de manera exclusiva de una cosa, esto supone que la titularidad de ese derecho propietario, excluye a los terceros respecto del bien que le pertenece, para lo cual tiene el respaldo de los órganos del Estado a través de las normas legales preexistentes.
- *La propiedad es ilimitada*, porque el propietario puede hacer lo que quiera con el bien objeto de su propiedad, dentro de los marcos que la ley le permite exceptuando simplemente las limitaciones, impuestas por las nuevas teorías o doctrinas políticas en aras del interés colectivo y del orden público.
- *La propiedad es permanente*, (o perpetua como también se lo conoce), en el entendido de que es imperecedera y como institución que es se mantiene incólume a través del tiempo, y de las vicisitudes de la sociedad.

- *La propiedad es flexible* porque permite al propietario poder separar sus atributos o elementos internos como el uso goce y disfrute, de tal forma que éste puede desprenderse del uso, goce de la misma o de los frutos, sin que esto suponga la privación del derecho de propiedad.”<sup>7</sup>

Analizadas las características de la propiedad, es necesario establecer sobre qué cosas o bienes puede ejercerse el derecho de propiedad, para lo cual debemos recurrir a la tradicional clasificación de los bienes en materiales e inmateriales. Un bien material es una cosa materializada, tangible, algo que puede ser aprehendido por los sentidos, todos los bienes materiales nacen o tienen su origen en la naturaleza, en unos casos ni la mano ni la inteligencia del hombre han intervenido para darle existencia, en otros el hombre simplemente las ha transformado, de lo que podemos sacar como conclusión, que los bienes materiales, son creaciones de la naturaleza que coexisten con el hombre, que existen frente al hombre y de los cuales este se ha apropiado dando así nacimiento al derecho de propiedad sobre estos bienes o cosas.

Pero paralelamente a los bienes materiales, surge ante nosotros la realidad de la existencia o presencia de otra clase de bienes, no creadas por la naturaleza, y por lo tanto intangibles, no materializadas, que a diario manejamos y que forman parte del patrimonio de los hombres, no son bienes o cosas materiales, por cuanto su existencia no es producto de la naturaleza, son las cosas o bienes inmateriales en cuya aparición está presente la inteligencia del hombre: son creaciones del espíritu o de la mente humana, susceptibles de ser como los bienes materiales, objeto del derecho de propiedad.

---

<sup>7</sup> Leopoldo Palacios: Las Marcas comerciales en Venezuela, pag 5, Ediciones de la biblioteca- Caracas, 1968.

No se puede negar hoy en día, que las ideas o las cosas que de las ideas emanan, son patrimonio de quien ha tenido unas o realizados las otras, en ambos casos estamos en presencia de lo que ya la doctrina, la jurisprudencia y la ley reconocen como propiedad artística, o derechos de autor y propiedad industrial, figuras aceptadas por los tratadistas y legisladores de la gran mayoría de los países civilizados.

La propiedad artística o intelectual, y el derecho de propiedad industrial, indiscutiblemente se han incorporado a las más avanzadas legislaciones del mundo, como instituciones destinadas a la protección de las creaciones del espíritu que son inmanentes al hombre, El derecho de propiedad industrial es un derecho sui generis que participa de algunas de las características del viejo y tradicional derecho de propiedad, que aunque equiparándosele en algunos aspectos, difiere de el por su propio contenido.

## **9. SOBRE LAS MARCAS EN PARTICULAR**

La marca juega un papel preponderante casi esencial en el proceso competitivo, sin embargo, nada de eso cambia la naturaleza esencial de la misma, que consiste en distinguir productos o servicios; el consumidor al comprar un determinado producto está premiando el esfuerzo del dueño de la marca, incentivándolo a mejorar la calidad de sus productos o servicios, con lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población.

Todo fabricante busca ganarse al público y así obtener una clientela, para ello sabe que sus esfuerzos serán conocidos por el empleo de su marca, sin marca esos esfuerzos serían vanos, ya que el público no podría distinguir los buenos

productos de los malos, con ésta breve descripción, es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia, pues las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.

Poulliet E. (Traité des marques de fabrique et de la concurrence deloyale et tours genres, Paris 1912 pg. 14) citado por Jorge Otamendi, opina que la marca cumple un función esencial de indicar el origen "...y es también al mismo tiempo garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor por que le permite asegurarse que le entreguen el producto que él quiere comprar; para el fabricante porque éste encuentra un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos; la marca es la que le da a la mercadería su individualidad, ella permite reconocerla entre miles de otras análogas o parecidas, se concibe toda la importancia de la marca, en el hecho de que cuanto más estimado es el producto, más precio tiene la marca. Ella deviene a veces de una propiedad considerable..."<sup>8</sup>

La marca es un signo que distingue un producto de otro, o un servicio de otro, es finalmente el signo en virtud del cual, el consumidor define su preferencia en el mercado.

### **9.1. Definición de marca**

La marca es un nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es diferenciar un producto (o servicio) de otro, facilita al consumidor su identificación, y refiere una determinada calidad, la marca tiene que ver con la forma en que los clientes perciben y adquieren cosas.

---

<sup>8</sup> Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. Abeledo Perrot, pg. 8, Buenos Aires 2017 .

La marca es un identificador comercial, que permite que los consumidores la reconozcan, sin presencia de marca, la comunicación sería anónima.

Numerosas han sido las definiciones que se han dado en el transcurso del tiempo respecto de las marcas, sin embargo, consideramos prudente que, con un propósito ilustrativo, didáctico y de sistematización jurídica, concretarnos a expresar las definiciones de marca, elaboradas por autores modernos de la doctrina francesa, italiana, española y de algunos autores latinoamericanos.

En Francia Yves Saint Gal, sostiene que, en el plano jurídico, la marca puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante), distinguir sus productos (o servicios) de los de su competencia, la marca es pues un signo de adhesión de la clientela.

En el plano económico, la marca puede ser definida como un signo, que tiende a proporcionar a la clientela, una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía.

## **10. FUNCIONES DE LA MARCA**

La función más general y principal reconocida por la doctrina, es su distintividad y todas las otras funciones que se le puedan atribuir se derivan de ella, podemos entonces hablar de, la función diferenciadora y de Comunicación, es decir, que frente a los consumidores la marca cumple la función de permitir la identificación de un producto o servicio, para así distinguirlo de otros idénticos o similares , ayuda a la elección del consumidor entre las mercancías de los competidores, pero además la marca comunica la diferencia entre productos, cuál es su fabricante, comunica quien soy y quien quiero ser.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las funciones de la marca son:

- Garantiza que los consumidores distingan los productos.
- Permite a las empresas diferenciar sus productos.
- Es un instrumento de comercialización y permite proyectar la imagen y la reputación de una empresa.
- Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de regalías.
- Representa un factor determinante en los acuerdos de franquicia.
- Puede ser un importante activo comercial.
- Incita a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto.
- Puede ser útil para obtener financiamiento.

También entre otras de las virtudes de la marca están las siguientes:

- La marca hace que al vendedor le resulte más sencilla la tarea de conseguir pedidos y solucionar las posibles reclamaciones.
- El registro de una marca proporciona a la empresa una protección legal para usar el nombre de forma exclusiva.
- La marca posibilita que la empresa pueda tener clientes fieles y rentables sin que tenga que temer los posibles ataques de la competencia.
- El vendedor tiene más facilidad para segmentar el mercado ya que puede introducir productos de diferentes gamas bajo la misma marca.
- La marca ayuda a que la empresa tenga una imagen corporativa de cierta calidad.



- La marca facilita la distribución minorista de los productos.
- Los consumidores prefieren los productos con marca para poder identificar las diferencias de calidad entre los diferentes productos

## 11. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS

Entre las características que identifican a las marcas como signo de distinción, son las siguientes:

- a) *Son independientes o separables del producto.* Muchos identifican el producto con la marca y no entienden que el producto puede cambiar y la marca no, estas escapan a los efectos del tiempo, pueden perdurar si consiguen mantener la calidad, si consiguen mantener la constante de inversión + desarrollo (I + D).
- b) *Son abstractas y concretas.* Es decir, no pueden ser genéricas ni describir al producto, no pueden confundirse con signos ya utilizados en el mercado para otros productos similares.
- c) *La marca también indica determinados parámetros de calidad.* Es decir, brinda información de calidad por la experiencia que de su uso ha adquirido el consumidor, el cual elige teniendo en cuenta un grupo de características homogéneas y estables que se asocian al producto.
- d) *La Marca es el nexo entre el consumidor y el producto o comerciante.* Toda vez que indica al consumidor que todos los productos que lleven la marca provienen directa o indirectamente de la misma fuente empresarial, o sea, la marca indica la procedencia empresarial del producto o servicio.

e) *La Marca es el medio de publicidad por excelencia.* Permite transmitir información comercial acerca de lo que la marca representa y respalda, de manera que pueda darse a conocer a los consumidores y logre implantar una imagen de marca exitosa por lo que podemos atribuirle una función publicitaria, El Titular de la marca además tiene la responsabilidad por los daños causados a los consumidores por los productos defectuosos que se venden bajo su marca, por lo que en algunas legislaciones se le atribuye una función de garantía.

## 12. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

Existen diversidad de clasificaciones, pero la más generalizada y aceptada por gran número de países es la siguiente:

**a) De Comercio:** establece la conexión entre mercancía y comerciante, el interés de esta marca es dar señal distintiva a las mercancías que salen de sus almacenes, que se justifica por su cuidado en escogerla, conservarla y despacharlas. Este tipo de marca es utilizado por los intermediarios que pueden poner en venta productos de varias procedencias.

**b) Marca de Fábrica:** Es la utilizada por el industrial, empresario o productor para distinguir los productos salidos de su empresa o creados por el fabricante para determinar el taller o fábrica que lo elaboró.

**c) Marca de Servicio.** Por la actividad a la cual están destinadas, no pueden utilizarse en productos o mercancías. Distinguen actividades de las empresas o particulares, ya sean bancarios, de publicidad, de viajes, restauración.

**d) Marcas Colectivas:** son las registradas por las agrupaciones debidamente constituidas de personas con un interés económico común, con el fin de distinguir los productos o servicios de las personas asociadas, de los de otras personas y pueden ser mismo tiempo denominativo o indicaciones geográficas.

**e) Marcas Derivadas:** Es la solicitada por el Titular de una Marca anterior y principal ya registrada para identificar productos y servicios y que conserva en su composición el distintivo principal solamente modificando elementos accidentales de esta.

**f) Marcas de certificación o Garantía:** Son utilizadas para certificar características comunes de los productos o servicios elaborados o distribuidos por empresas debidamente autorizadas y controlados por el Titular de la marca. Debe existir un reglamento donde estarán los requisitos de calidad a exigir. Esta marca no es vitalicia y puede ser retirada cuando el producto no reúne esos requisitos. Estas Marcas no están restringidas a un grupo en particular y puede usarla todo el que pueda certificar que sus productos cumplen ciertas normas establecidas y uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro sea “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas.

**g) Marcas Notorias:** aquellas que sin ser protegidas, por su uso intensivo en el mercado y de su publicidad, es ampliamente conocida por los consumidores y debe ser respetada. El artículo 6 bis del CUP (Convenio de la Unión de París) plantea que ésta será solamente aquella que goza de difusión y es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios a los que se aplica.

**h) Marcas defensa:** Son las reservadas por el Titular para un uso futuro, es aquella que el titular de la marca principal o propia reserva mediante registro para evitar que por semejanza sean utilizadas por competidores en artículos ya producidos.

**i) Marcas tridimensionales:** aquellas en que los envases y envolturas presentan características de novedad y originalidad y se constituyen en signos distintivos, llamadas también Marcas Plásticas o formales y son tridimensionales o geométricas.

**J) Denominativas:** que se componen de una palabra normal, legible sin forma o estilo especial.

**k) Figurativa, gráfica sin denominación:** son signos o figuras planas características.

**CAPITULO IV**

**MARCO JURIDICO SOBRE MARCAS**

## **7. GENERALIDADES**

Desde el punto de vista jurídico, siguiendo el principio de la jerarquía de normas, este trabajo abordará, las normas de la Constitución Política del Estado; Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; y Reglamento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI.

## **8. PROTECCION CONSTITUCIONAL DEL REGISTRO**

La Constitución del año 1826. Desde la creación de la República del año el año 1825, Bolivia ha tenido una tradición de defensa y protección de la propiedad intelectual. El artículo 156 de la primera constitución señalaba:

“Todo inventor tendrá la propiedad de sus descubrimientos y de sus producciones. La Ley asegurará un privilegio exclusivo temporal, o el resarcimiento de la pérdida que tenga, en caso de publicarlo.”

La última Constitución Política de Bolivia que incorporó el tratamiento de la propiedad intelectual en rango constitucional, antes de la vigente, fue la del año 1945, que en su artículo 94 inciso 25 señalaba:

“Privilegios temporales para inventos útiles a las ciencias y las artes.”

La actual Constitución Política del Estado de 2009 garantiza la protección de la propiedad intelectual individual y colectiva a través del sistema de registro sin mencionar tratamiento diferenciado a nacionales y extranjeros en el ejercicio de sus derechos. El texto constitucional previsto en el artículo 102, señala:

“El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos en las condiciones que determine la ley”

“El sistema de la Propiedad Industrial (marcas, patentes, diseños industriales) establece la carga del registro para adquirir un derecho, en cambio el sistema del Derecho de Autor (autores, compositores, intérpretes, organismos de radio difusión) no obliga al registro, aunque si lo solicita para una mayor seguridad jurídica. En Propiedad Industrial el registro es constitutivo de derecho y en el Derecho de Autor es declarativo.”<sup>9</sup>

## **9. EL REGIMEN JURIDICO DE LAS MARCAS EN LA DECISION 486.**

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo Cartagena, es la norma jurídica común en materia de Propiedad Industrial, que rige para los países signatarios de la ahora Comunidad Andina de Naciones (Pacto Andino) conformada en la actualidad por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia; es de hacer notar que Venezuela abandonó la Comunidad Andina en 2012)

Este instrumento legal fue publicado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en fecha 14 de septiembre de 2000 para ponerse en vigencia en todos los países miembros del Acuerdo a partir del 1 de diciembre de 2000.

### **9.1. Sistemática de la Decisión 486.**

La Decisión 486 está conformada por diez y seis Títulos, que son:

El Título I trata sobre las disposiciones generales

El Título II trata de las patentes de invención

---

<sup>9</sup> Revista boliviana de derecho n° 13, enero 2012, ISSN: 2070-8157, pp. 154-168

El Título III regula los modelos de Utilidad

El Título IV regula los esquemas de trazado de circuitos integrados

El Título V regula los Diseños industriales

El Título VI regula Las marcas

El título VII Los lemas comerciales

El Título VIII Las marcas colectivas

El título IX Las marcas de certificación

El título X El nombre Comercial

El Título XI Los Rótulos y enseñas

El Título XII Las Indicaciones Geográficas

El Título XIII Los signos Distintivos Notoriamente Conocidos

El Título XIV La Acción reivindicatoria

El Título XV Las acciones por infracción de derechos

El Título XVI La Competencia desleal vinculada a la propiedad industrial

Finalmente se incluyó tres disposiciones transitorias.

## **9.2. Naturaleza jurídica de la Decisión 486.**

A decir de Hildegard Rondó e Sansó, éste cuerpo legal "...en lo que toca a su carácter normativo- tiene una característica especial; no es lo que se ha denominado una ley uniforme, ni tampoco constituye una ley tipo, sino que puede ubicarse en la categoría de las llamadas normas de aplicación común por parte de varios Estados."<sup>10</sup>

Con la ley uniforme, se impone a los Estados un texto que lo aceptan, que pasa a ser derogatoria y al mismo tiempo sustitutivo, de determinada legislación

---

<sup>10</sup> Hildegard Rondon e Sansó: Régimen de la propiedad industrial, editorial Arte, Caracas 1995.



interna vigente, convirtiéndose en la fuente única reguladora en cada uno de los Estados que lo adoptan.

En cambio, las leyes tipo, son modelos de leyes, cuya elaboración han sido patrocinadas por algunos países, o las cuales los países adoptan, ajustándolos a sus necesidades específicas; a diferencia de la ley uniforme que supone una regulación pormenorizada, las leyes tipo solo indican un marco normativo general, estableciendo algunas instituciones claves para conformar el sistema al cual se destina.

La Decisión 486 no corresponde a ninguna de las especies antes indicadas, sino que ella integra una modalidad especial, pues se trata de normas de aplicación común, con lo cual se quiere indicar que están constituidas por un conjunto de disposiciones que deben ser adoptadas en bloque, que las mismas son de aplicación principal, pero que por la estructura de las leyes marco, permiten tanto la subsistencia de la normativa precedente así como de la posterior, siempre obviamente que estas no se contradigan.

Al ser publicadas en el órgano oficial del Acuerdo de Cartagena, este conjunto de normas de aplicación común deroga todos los aspectos que contradigan su texto, o su espíritu, su propósito o su razón, y tiene aplicación preferente por encima de las normas nacionales de la materia, pasando a ser aplicado conjuntamente con la norma nacional, que queda vigente en todo aquello que no haya sido derogado por la norma comunitaria.

El Derecho comunitario en virtud de su calidad supranacional, se constituye en un ordenamiento jurídico propio y especializado, distinto del Derecho interno y del Derecho internacional común, que se inserta en los ordenamientos jurídicos

nacionales, con valor superior a la ley nacional, a la que desplaza en virtud de su aplicación preferente.

Existe una ordenación jerarquizada de normas donde las superiores son la Constitución comunitaria y las que ocupan un rango inferior, las derivadas o secundarias, que emanan de los órganos comunitarios. También se reconoce la importancia de estas normas en la conformación del bloque de constitucionalidad. El Derecho Andino escapa a los controles corrientes de juridicidad y para su cumplimiento y ejecución, los países miembros conservan competencias residuales o complementarias de naturaleza legislativa. El Tribunal Andino de Justicia es la instancia especializada en la hermenéutica del Derecho andino y su actividad se suma a la del juez estatal en una comunicación colaborativa.

### **9.3. Definición de marca en la Decisión 486**

Si Bien no existe una definición expresa de lo que es la marca, la Decisión 486 en su artículo 134 implícitamente nos señala qué es lo que debe entenderse por marca cuando dice: “a efectos de este régimen, constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, podrán registrarse como marcas, los signos susceptibles de representación gráfica.”

De este artículo podemos colegir que la marca debe reunir los siguientes requisitos:

#### **9.3.1. Requisito que deben cumplir las marcas**

Según el artículo 134 y 135 implícitamente las marcas para ser consideradas como tales deben cumplir los siguientes requisitos:

##### **c) Ser perceptible**

La marca debe ser perceptible por los sentidos, pero no solamente ello, sino que también a la vez debe ser susceptible de representación gráfica, de allí que las marcas sonoras son admisibles siempre y cuando puedan representarse mediante notas musicales reproducidas en el pentagrama. Siguiendo esta regla no serían marcas los signos olfativos, o sensoriales por cuanto si bien es cierto que es posible describirlos, no pueden sin embargo ser representados gráficamente.

#### **d) Ser distintiva**

Esto significa que la marca o el signo debe distinguirse o en otras palabras diferenciarse del producto o servicio al cual se está aplicando (distintividad intrínseca), lo que significa que la marca no puede estar constituida por las denominaciones o formas con las cuales se designa el producto o servicio, así por ejemplo no existe distintividad si se pretende registrar la marca Naranja para proteger naranjas.

Además de distinguirse del producto o servicio al que se aplican, la marca debe tener la capacidad de diferenciarse de las otras marcas preexistentes (Distintividad extrínseca), esto supone que no debe parecerse a otra marca anteriormente vigente.

### **9.4. Procedimiento para el registro de las marcas**

A fin de poder lograr el derecho de uso y explotación exclusiva, los particulares ya sean personas naturales o jurídicas deben proceder al registro de la marca para lo cual deben dirigirse en este caso a la oficina Nacional Competente debiendo seguir los siguientes pasos:

#### **3.4.1. Solicitud**

La solicitud consiste en la presentación de un memorial en el que se pide el registro de una marca, y con el que se da inicio a un procedimiento administrativo; esta solicitud debe cumplir los siguientes requisitos:

- La identificación del peticionario para individualizar de manera clara a la persona que pretende ser titular de la marca.
- Descripción clara y concreta de la marca que se pretende registrar, esto supone delimitar los elementos gráficos o fonéticos o de cualquier otra índole que conformen la característica particular de la marca.
- La indicación de los productos o servicios que la marca va a proteger, mencionando la clase internacional en la que se pretende su registro.
- Comprobante de haberse pagado las tasas establecidas.

Adicionalmente el solicitante debe anexar los siguientes documentos:

- Los documentos que acrediten la existencia de la persona jurídica solicitante.
- Un anexo o extracto que contenga la descripción de la marca para efectos de la publicación de la solicitud.
- Copia de la primera solicitud de marca presentada en un País miembro, o en otro Estado que reconozca a los nacionales de los Países miembros un derecho equivalente, cuando se trate de reclamar prioridad.
- Los demás requisitos exigidos por la legislación interna del respectivo país miembro.

#### **3.4.2. Examen de forma**

El examen de forma consiste en la verificación para evidenciar si la solicitud de marca reúne los requisitos exigidos por el art. 135 y 136 de la Decisión 486, esto

supone, comprobar si se ha acompañado los documentos requeridos. Si la solicitud presenta irregularidades, la Oficina Nacional Competente hará conocer al petionario para que dentro de un plazo de 60 días subsane las irregularidades.

### **3.4.3. Publicación**

Si la solicitud reúne todos los requisitos o estos fueron corregidos oportunamente, la Oficina Nacional Competente ordena la publicación, en el medio que determine la legislación interna del respectivo País Miembro, que en el caso de nuestro país es la publicación en la Gaceta oficial de Bolivia. La publicación se constituye en el mecanismo más importante del ánimo que tiene una persona de la apropiación de un signo.

### **3.4.4. Examen de fondo**

El examen de fondo consiste en el estudio de los caracteres intrínsecos del signo, es decir que estas características propias, no vayan en contra de las prohibiciones establecidas por las normas respecto a la irregistrabilidad de los signos y que sobre todo no se parezca a una marca anteriormente solicitada o registrada.

En caso de haberse publicado la marca y este no haber ser objeto de oposición dentro del plazo señalado, la Oficina Nacional competente procede a dictar una resolución motivada pronunciándose sobre la concesión o denegación de registro de marca, notificando al petionario con la misma. No obstante de que no se halla expresamente previsto en la Decisión, esta Resolución es apelable.

## **9.5. Vigencia del registro de la marca**

Una vez concedida la marca, el registro de la misma tiene una validez de 10 años computables a partir de la fecha de su concesión, registro que puede renovarse por períodos sucesivos de 10 años de manera indefinida.

#### **9.6. Renovación del registro**

Renovar en términos corrientes significa dar nueva vida, hacer de nuevo; la renovación de registro, es el acto jurídico en virtud del cual el titular de una marca, procede a extender por otro período similar, la vigencia de un signo cuando éste está por expirar en su plazo, es la expresión de voluntad por la cual el propietario amplía la vida de la marca a otro periodo de vida.

De acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 486 la renovación de la marca puede ser solicitada durante los seis meses anteriores a la fecha de Vencimiento, sin embargo, el titular del registro goza de un plazo de seis meses posteriores a su vencimiento para solicitar la renovación y sólo al vencimiento de este plazo cualquier interesado podrá solicitar la marca.

#### **9.7. Caducidad del registro**

Como bien sabemos, la caducidad es la extinción de un derecho por el no ejercicio del mismo dentro del plazo determinado por ley, y para las marcas la Decisión 486 ha señalado plazos para la renovación de marca señalados en el punto anterior. En todo caso el registro de una marca caduca, si el titular del mencionado derecho no procede a su renovación oportuna, incluido el periodo de gracia. Asimismo, adicionalmente se ha establecido como causal de caducidad la falta de pago de las tasas, obviamente cuando la norma habla de las tasas, hace referencia a las tasas por concepto de renovación de marca, dejando entender que el no pago

de las mismas equivale a un desistimiento o arrepentimiento de la voluntad de renovar la marca por parte del titular.

## **10. DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA**

Dentro de los derechos que confiere la marca están varios, sin embargo, es necesario resaltar que no se debe confundir los derechos conferidos por la marca ya concedida, con los derechos que otorga una solicitud de marca, los mismos los iremos detallando a continuación:

### **10.1. Derechos que confiere una solicitud de marca**

- b) **Derecho de prioridad.** La solicitud de registro de marca, confiere un derecho de prioridad, que consiste en que se concede la preferencia por la prelación existente, para el consiguiente registro, cualquier solicitud posterior de la misma marca o de una marca similar tiene menos probabilidades de llegar a convertirse en un registro válido.
- c) **Certificado de registro de la marca.** Igualmente, la solicitud de registro de marca confiere un derecho subjetivo frente al Estado, consistente en que, si la marca cumple con todos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, el Estado deberá otorgar el certificado de registro de la marca.

### **10.2. Derechos que confiere el registro de la marca**

#### **3> Derecho de uso exclusivo**

El pilar fundamental sobre la adquisición del derecho sobre la marca se halla consagrado en el artículo 154 de la Decisión 486, el mismo que señala el derecho

al uso exclusivo se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Este es el principal derecho conferido por la marca que se traduce en el derecho de usar, gozar y disponer de la marca sin más limitación que aquella señalada por ley, excluyendo a los terceros en el derecho de uso.

#### **4> Derecho de actuar contra terceros**

La marca confiere en favor de su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos:

- Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca.
- Modificar la marca con fines comerciales
- fabricar etiquetas, envases o envolturas que reproduzcan la marca
- usar en el comercio un signo idéntico o similar
- Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma.
- Importar o exportar productos con la marca;
- Usar en un signo idéntico o similar a la marca registrada, cuando el uso de ese signo pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o producirse una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca.
- Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad, pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados.



## 11. LIMITACIONES DEL DERECHO SOBRE LA MARCA

El artículo 157 de la Decisión 486 consagra expresamente los casos en que el titular de la marca no puede ejercer el jus prohibendi que se menciona de manera general en los artículos ya analizados. Estos supuestos son los siguientes:

- Cuando en el desarrollo de la actividad empresarial se utiliza el propio nombre, el seudónimo o el domicilio; por lógica nadie puede prohibir a otra persona la utilización de su propio nombre.
- Cuando se utiliza una denominación que sirva para indicar una información descriptiva del producto o servicio de que se trate.
- Cuando se trata de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados.
- Cuando se utilice la marca de un tercero para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

El primer supuesto tiene en cuenta el hecho que un tercero, al desarrollar su actividad económica, utilice su propio nombre, domicilio o seudónimo, resultando cualquiera de ellos idéntico o semejante a una marca registrada. Se trata principalmente de aquellos casos en que la marca está formada por el nombre de una persona, luego no puede descartarse que también se refiere a aquellos supuestos en que la denominación arbitraria usada como marca coincide con un apellido; por cuanto la ley entiende como nombre, el nombre como tal y el apellido.

El conflicto entre el derecho sobre la marca registrada anteriormente Y el derecho que tiene una persona para utilizar en el tráfico económico su nombre o

seudónimo lo resuelve la ley permitiéndole al tercero utilizar su nombre siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

- a) Que el tercero utilice de buena fe su nombre completo, su domicilio o
- b) Que el tercero no utilice a título de marca su nombre.

Esta situación, puede dar lugar a variados problemas que se deberán resolver caso por caso. Como regla general podría decirse que, se requiere la presencia de una palabra que pueda tomarse por marca, que en su presentación tipográfica se destaque más que el nombre de la persona, para que este último no se considere utilizado a título de marca.

El segundo supuesto se refiere a los casos en que se use un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de los productos o de prestación de los servicios, siempre que tales usos se limiten a propósitos de identificación o de información Y no ocasionen errores en cuanto a la procedencia de dichos productos o servicios.

Este supuesto, solo se puede dar cuando la indicación descriptiva ha adquirido un significado secundario, caso no regulado en la Decisión 486, como si lo está en la ley, española de donde se tomó la excepción. No vemos entonces cuando pueda aplicarse tal postulado en los Países Miembros, por cuanto las indicaciones descriptivas no se vuelven registrables por el simple hecho de adquirir un significado secundario, o lo que es lo mismo por la circunstancia que el público consumidor la identifique con una fuente de origen empresarial única.

El tercer supuesto tiene que ver con el acotamiento del derecho de marca y a lo dicho nos remitimos.

El cuarto supuesto referente al uso de la marca para indicar piezas de recambio o accesorios para productos que llevan la marca, supone que su empleo es lícito cuando se reúnen estos requisitos: Que el uso se haga de buena fe; se limite al propósito de información al público Y no induzca a error sobre el origen empresarial de los productos. Ello exige que se dé una adecuada información al público consumidor, advirtiendo que las piezas de recambio no han sido elaboradas por el fabricante del producto principal y que la empresa elaboradora de los recambios no tiene vinculación alguna con la empresa fabricante del producto principal.

## **12. LIMITES DEL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD**

El artículo 158 de la Decisión 486 consagra el agotamiento del derecho sobre la marca. Conforme a la norma que se acaba de citar, el hecho que el titular del derecho sobre la marca, su licenciatario o cualquier persona facultada por dicho titular, hubiere autorizado la venta del producto o introducido lícitamente en el comercio nacional de cualquier país dicho producto, impedirá al titular de la marca prohibir la utilización de la misma con relación a los productos marcados del mencionado titular, a menos que las características del producto hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.

En Colombia el agotamiento del derecho sobre la marca tiene un mayor alcance que el señalado en la ley española, puesto que no se trata que el agotamiento opere cuando no exista una causa que justifique el renacimiento del jus prohibendi, entre las cuales se da por vía de ejemplo la modificación o alteración de las condiciones del producto durante su comercialización, sino que únicamente

el jus prohibendi renace cuando las características del producto se han modificado o alterado durante su comercialización.

**CAPITULO V**  
**MARCO PRÁCTICO**

#### **4. LA ACCION DE CANCELACION DE MARCA EN EL REGIMEN COMUN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

La marca hoy en día, se ha convertido en un mecanismo cada vez más utilizado, para resolver por un lado, la necesidad que tienen las empresas productoras, para proteger el prestigio de sus productos, colocar sus bienes y servicios en el mercado cada vez más competitivo, y para resolver por otro lado, el derecho que tiene el consumidor de acceder a productos, que le garanticen ciertas cualidades sin correr excesivos riesgos.

Dentro de ese contexto, así como la legislación otorga derechos al titular de la marca, le impone determinadas obligaciones; en este caso específico se le impone al titular la obligación de usar la marca, esto con la finalidad de que la realidad formal del registro, se refleje también en la realidad material, lo que significa que la marca debe estar presente en el mercado, tal como está presente en el universo marcario.

Por otro lado, puede darse el caso, de que la existencia de una marca registrada, puede constituir un obstáculo para el registro de otra marca idéntica o similar, en cuyo caso la prohibición de registro de marcas similares, solo se justifica en la medida en que exista un interés real por parte del titular, de explotar la marca registrada.

En síntesis, la acción de cancelación, es una forma de extinguir el registro de marca, como una sanción al titular, debido a no uso de la misma.

#### **5. LA ACCION ADMINISTRATIVA DE CANCELACION DE MARCA.**

La acción de cancelación de marca por no uso, es aquel procedimiento administrativo, en virtud del cual, una persona que tenga interés en el uso de una marca determinada u otra similar, acude a la Autoridad competente, pidiendo se deje sin efecto el certificado de registro, debido al no uso de esa marca en el transcurso del tiempo.

Al respecto, es menester mencionar que, en este tipo de procedimientos, la carga de la prueba corresponde al demandado, en virtud de que, es el titular quien debe demostrar si ha usado o no la marca; esta obligación se consagra en la mayoría de las legislaciones modernas y la tendencia actual es hacerlo con mayor rigor. Con ello se persigue fundamentalmente que la realidad formal del registro se convierta en una realidad material, que tiene lugar cuando efectivamente el producto circula en el mercado, identificado con la marca registrada y el consumidor puede establecer esa relación psicológica entre el signo y el producto, momento en el que surge el verdadero concepto de marca.

Los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 regulan la materia.

El análisis de esta normativa comprende los siguientes puntos:

- a) La obligación de uso de la marca
- b) La noción legal de uso de la marca
- c) Las causales de exoneración de la obligación de uso
- d) La acción de cancelación.

### **5.1. La obligación de uso de la marca**

El artículo 165 de la Decisión 486 establece dicha obligación en los siguientes términos: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se

hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por la licenciataria o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (...).

De esta norma se pueden resaltar los siguientes aspectos:

**a)** La obligación de demostrar el uso de la marca, sólo surge en el momento en que una persona interesada inicie la acción de cancelación correspondiente. Esto quiere decir que, si no se presenta tal evento, el registro de la marca conserva plena vigencia y su titular no estará obligado a demostrar por su propia iniciativa, que ha usado efectivamente la marca.

**b)** La norma fija el término durante el cual debe acreditarse el uso de la marca, tomando como punto de partida la fecha de presentación de la acción de cancelación. Textualmente prescribe: "(...) durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación". Podría entenderse, que el titular debe demostrar que ha usado continuamente la marca, durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación. Sin embargo, nótese que la norma está redactada de manera negativa: cuando la marca no se hubiese utilizado durante dicho término de tres años. Es decir, que si la marca se usa por un término menor dentro de ese período, habrá interrumpido el término de tres años que se requiere para que prospere la cancelación.

**c)** La norma también dispone, que el uso de la marca debe ser efectuado por el titular, por un licenciataria, o por un tercero autorizado por el titular; sin embargo, no precisa quién es persona autorizada, ni qué tipo de documento se requiere para tal calidad. La autorización puede ser consecuencia de un contrato de



licencia, registrado o no, o de cualquier otro tipo de contrato o acto que provenga del titular. La Decisión 486 tampoco establece, que el acto o contrato mediante el cual el titular autoriza a un tercero para que use la marca, debe estar sujeto a alguna formalidad. El hecho relevante y objeto de prueba es la circulación en el mercado del producto o del servicio identificado con la marca en cuestión.,

**d)** La norma hace referencia, al territorio en el cual la marca debe ser usada y dispone que este uso puede efectuarse, en al menos uno de los países miembros, lo que constituye una excepción al principio de la territorialidad de los registros marcarios, que restringe los efectos de estos al país en que son concedidos. En igual sentido deberían entenderse restringidas las cargas a que están sujetos sus titulares. Esta excepción, que le da efectos al uso de la marca en cualquier país miembro, se explica por el fin mismo de la Comunidad Andina, que supone la integración de mercados y la libre circulación de mercancías en la región. Por lo tanto, no es necesario que el uso se efectúe en todo el territorio nacional de un país miembro; basta que la marca se use en una zona geográfica determinada.

## **5.2. La noción legal de uso de la marca**

El uso permite que la marca cobre existencia y cumpla las funciones que le son propias. De allí que la carga que se le impone a su titular tienda a ser más exigente en las legislaciones modernas. En este sentido, se podría afirmar que no todo uso de marca es suficiente para satisfacer la obligación legal. Se trata de un uso calificado.

Al respecto, Carlos Fernández Novoa se expresa sobre el particular en los siguientes términos: “Aunque las diferentes versiones de la Directiva Comunitaria 89/104 y las leyes paralelas de los Estados de la Unión Europea, utilizan en este

punto expresiones que no son literalmente coincidentes, es innegable que a través de tales expresiones se quiere de manera unánime, reforzar el principio del uso obligatorio de la marca registrada. Con este fin se exige al titular registral que lleve a cabo un uso genuino, serio o bien efectivo. Este propósito de reforzar el uso obligatorio de la marca, es en cierto modo todavía más patente, en el texto del apartado 1 del art. 39 de la Ley de Marcas de 2001, que impone al titular de la marca registrada la carga de un uso efectivo y real. El empleo de este doble adjetivo por parte del apartado 1 del art. 39 podría considerarse, ciertamente, redundante, porque, de acuerdo con la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, efectivo significa real y verdadero. A pesar de ello, cabe opinar, sin embargo, que a través de la expresión uso real se pone de manifiesto que, a efectos de la observancia de la carga legal del uso, deben considerarse irrelevantes los actos del uso de la marca aparentes o ficticios. Y cabe afirmar asimismo que mediante la expresión uso efectivo, se alude al requisito de la intensidad del uso exigido al titular registral a fin de estimar cumplida la carga legal del uso.”<sup>11</sup>

El artículo 166 de la Decisión 486 se encuentra en línea con esa tendencia y señala pautas claras sobre el uso que debe entenderse relevante para efectos de satisfacer la carga legal. Dispone sobre el particular: “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

---

<sup>11</sup> Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004, p. 580.

naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.”

De lo descrito se puede caracterizar que:

a) Los productos o los servicios que se distinguen con la marca, deben circular y estar disponibles en el mercado, lo que supone que, respecto de los mismos, pueden realizarse actos de comercio (oferta, distribución, venta, prestación del servicio). A contrario sensu puede entonces entenderse que el uso interno que haga la empresa de la marca o en un ámbito privado es irrelevante.

Asimismo, se puede sostener que el simple uso de la marca en publicidad, que no esté acompañado de una oferta real en el mercado de los productos o servicios, es igualmente irrelevante. Conviene precisar que la forma de usar la marca, varía según se trate de productos o servicios. Lo importante es, que el consumidor tenga la posibilidad de identificar en el mercado, el producto o servicio mediante la marca de que se trate. El uso de la marca de producto, en sentido estricto, tiene lugar cuando ésta se aplica o se estampa al producto y éste circula en el mercado. En cuanto a las marcas de servicios, por tratarse de actividades inmateriales y no bienes tangibles, el uso de la marca siempre se hace de manera referencial en el momento en que se ofrece o se presta el servicio respectivo.

b) Los productos o servicios deben comercializarse en ciertos volúmenes y cantidades, de manera tal que, si no se cumple con determinados parámetros cuantitativos, tal uso sería insuficiente y no satisfaría la carga legal. Como la norma no puede fijar cantidades concretas o cifras absolutas, remite a lo que debe considerarse como normal en el ramo de negocios de que se trate. Los tribunales y las autoridades administrativas deberán fijar, en cada caso concreto, el número de

unidades que se considera suficiente para cumplir con la carga legal del uso, atendiendo la naturaleza del producto o servicio y otros factores que permitan determinar la cantidad que normalmente corresponde.

c) La norma, también alude a otro aspecto, que el tribunal o el examinador debe tener en cuenta para calificar la validez del uso: el modo y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización. Por tales conceptos entendemos las diferentes maneras o formas que la empresa utiliza para colocar sus productos o prestar sus servicios.

Entre otros tenemos por ejemplo, que los productos se pueden comercializar a gran escala, a través de supermercados o en cantidades pequeñas que surtan tiendas especializadas; puede también tratarse de la venta de materias primas a fabricantes; ventas por catálogos o puerta a puerta. En el caso de servicios, su prestación también se efectúa de las más diversas maneras: piénsese por ejemplo en las agencias de publicidad, en las empresas de transporte, en restaurantes o en salas de belleza. Las diferentes modalidades de comercialización, supone igualmente formas diferentes de usar la marca, que se deben reputar válidas en la medida en que correspondan a las que utiliza normalmente el empresario para situar en el mercado sus productos o prestar sus servicios.

### **5.3. Las causales de exoneración de la obligación de uso**

El artículo 165 de la Decisión 486, consagra en su primer inciso, la sanción de cancelación del registro de la marca por falta de uso, cuando no exista un motivo que justifique tal conducta. Dicha disposición debe entenderse en consonancia con el último inciso del mismo artículo, según el cual el registro no podrá cancelarse

cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otras causas, a la fuerza mayor o al caso fortuito.

Sólo como ejemplo se contemplan la fuerza mayor y el caso fortuito. La norma es imprecisa en este aspecto y surgen de inmediato dos interrogantes: *¿cuáles son las causas a que se refiere la norma, distintas a la fuerza mayor y al caso fortuito? y ¿cuáles son esas otras causas?*

### **5.3.1. La fuerza mayor y el caso fortuito.**

Suele decirse que, se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto al cual no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. La doctrina equipara ambas expresiones, la fuerza mayor y el caso fortuito, y señala las condiciones que debe cumplir: que sea un hecho extraño imprevisible e irresistible.

Sobre la imprevisibilidad, Guillermo Ospina Fernández apunta y dice: “Esta imprevisibilidad del caso fortuito, es una cuestión de hecho, que el juez debe apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio para el efecto, la normalidad o la frecuencia del acontecimiento o, por el contrario, su rareza y repentinidad: si tal acontecimiento es frecuente y, más aún, si suele presentarse con cierta periodicidad, no constituye un caso fortuito, porque el deudor razonablemente ha debido preverlo y medir su propia habilidad para conjurarlo, o bien abstenerse de contraer el riesgo, de no creer que podía evitarlo; por el contrario, si se trata de un acontecer de rara ocurrencia, que se ha presentado en forma súbita y sorpresiva,

hay caso fortuito porque nadie está obligado a prever lo que es excepcional y esporádico.<sup>12</sup>

Sobre la noción de irresistible, el mismo autor (Ospina Fernández) afirma lo siguiente: “La expresión misma de fuerza mayor, está indicando que ésta debe ser insuperable, que debe hacer imposible el cumplimiento de la obligación objetivamente considerada y no relativamente a las condiciones particulares del deudor”.

### **5.3.2. El motivo justificado, distinto a la fuerza mayor y el caso fortuito**

El motivo justificado, será igualmente una situación de hecho que deberá apreciar el juzgador en cada caso concreto, con la diferencia de que no existe un criterio legal, que fije pautas para determinar su existencia, ni condiciones específicas señaladas por la norma, como sí ocurre en el caso de la fuerza mayor y el caso fortuito. No obstante, la “justificación” por falta de uso de la marca, deberá interpretarse de manera restrictiva, pues en caso contrario, se corre el riesgo de hacer vano o inútil la figura de la cancelación por no uso. Por lo menos deben exigirse dos condiciones: que no medie culpa del titular registral y que se trate de un hecho extraño, que no provenga del titular o que este no haya contribuido a producirlo.

Al respecto, en Colombia la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, indica: (...) Lo importante aquí, es lo que se debe entender por motivo justificado, lo cual no significa cosa distinta a que el titular de la marca haya tenido una razón suficiente para no usarla; las causales de justificación no son exclusivamente la fuerza mayor y el caso fortuito, la expresión

---

<sup>12</sup> Guillermo Ospina Fernández, Régimen general de las obligaciones, 8.ª ed., Temis, Bogotá, 2005, p. 110.

“entre otros”, que trae el artículo, implica una clasificación meramente enunciativa, más no taxativa, por lo que las causales invocadas como justificativas del no uso, serán valoradas en cada caso por la administración. (...) Es perfectamente claro que cuando el legislador comunitario establece que se cancelará el registro de una marca cuando “sin motivo justificado la marca no se hubiere utilizado (...)”, hace referencia a que la aparición de un motivo justificado evita la cancelación del registro, entendiendo por “motivo justificado”, como lo ha sabido interpretar la doctrina internacional; un suceso, evento o acontecimiento que no es atribuible al titular del registro marcario; así lo ha entendido el profesor Fernández Novoa cuando explica que: “Por causas justificativas de la falta de uso de la marca, hay que entender la existencia de un acontecimiento, no imputable al titular registral, que impide o dificulta extraordinariamente, la utilización de la marca en el mercado”, en esa dirección apunta, que entre las causas que justifican la falta de uso de la marca registrada, se encuentran en primer término, “la guerra y las catástrofes naturales como el fuego y la inundación”<sup>13</sup>

El autor que menciona la resolución citada, profesor Carlos Fernández Novoa, señala como ejemplos de motivos que justifican el no uso de la marca: “las disposiciones legales y las medidas administrativas por virtud de las cuales se decreta el cierre de la empresa titular de la marca, o bien se prohíbe la fabricación o venta de los artículos de la marca”. Y como causas cuya existencia no justifica la falta de uso “(...) la necesidad de que la empresa disponga de un cierto surtido de marcas de defensa o incluso de marcas en cartera a fin de hacer frente a las exigencias de su futuro desarrollo (...) la carencia de elementos personales para

---

<sup>13</sup> Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 34908 de fecha 19 diciembre de 2006, expediente 92/290844. Marca BRAVA.

fabricar el artículo de marca, ni la insuficiencia de recursos financieros para llevar a cabo el proceso de producción del artículo de la marca (...) la imposibilidad o dificultad de vender el artículo (...).<sup>14</sup>

#### **5.4. Autoridad competente e interés legítimo**

La Decisión 486 le atribuye competencia, a la autoridad administrativa para cancelar los registros marcarios, a solicitud de persona interesada, cuando se da el supuesto de la falta de uso que se ha explicado; esta autoridad competente en este caso, no es otra que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)

Según el artículo 165 de la Decisión 486, la acción de cancelación debe proponerse por persona interesada; de lo anterior se deduce que es una acción a instancia de parte, que no puede iniciarse de oficio por la Administración y que puede ser desistida por quien la propone. El interrogante que surge de este requisito, se refiere a lo que debe entenderse por persona interesada, tema que ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, en el Proceso núm. 17-IP-95, manifestó lo siguiente: “Deberá entenderse, para el caso concreto, que existe interés legítimo cuando pueda darse la confusión entre la marca registrada o cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que sea objeto de la acción de cancelación. También debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada o no usada; en este sentido, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso 1 del artículo 98 de la Decisión 313, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción como medio de defensa en procedimientos administrativos como el de las observaciones al registro (...).

---

<sup>14</sup> Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre derecho de marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2001.



Persona interesada es quien tiene interés de obrar, noción que Guillermo Cabanellas define como “utilidad o ventaja directa, manifiesta y legítima, de índole material o moral, que lleva a una persona a proteger un derecho extrajudicialmente, o a ejercitar una acción”.<sup>15</sup> En el caso que aquí se examina, ese interés puede estar motivado por una de dos razones: Adquirir el registro de una marca con el propósito de explotarla económicamente o eliminar un eventual obstáculo para el registro de una marca que se pretenda. En ambos casos se trata de una pretensión legítima, basada en una prerrogativa que confiere la misma norma legal.

Precisamente, en consideración a esas finalidades que se persiguen, la norma contempla dos figuras paralelas: el derecho preferente que se le otorga al actor, para obtener a su favor el registro de la marca cancelada, si su pretensión es decidida favorablemente, y la facultad para que el solicitante del registro de una marca, pueda proponer la acción de cancelación, como excepción contra el registro de la marca que sirve de fundamento a la oposición que se ha formulado contra su solicitud de registro.

En conclusión, puede afirmarse que la simple pretensión de adquirir el registro de una marca con el propósito de utilizarla en el mercado, constituye un interés legítimo para proponer la acción de cancelación, o bien la defensa de un interés, representado por una solicitud de registro, que se ve obstaculizada por el registro de una marca no usada. En ambos casos el interés debe manifestarse expresamente. En el primero, expresando la intención de usar efectivamente en el mercado la marca que se pretende cancelar (para lo cual se debe estar en

---

<sup>15</sup> Diccionario de Derecho Usual, t. II, 8.ª ed., Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1974, p. 411.

capacidad de hacerlo) y, en el segundo, de defender la solicitud que ha resultado atacada mediante la oposición.

## **6. PASOS PROCESALES EN LA ACCION DE CANCELACION DE MARCA.**

Normalmente, en los procedimientos administrativos concurren dos partes: la Administración y el Administrado; sin embargo, no obstante de ser un procedimiento administrativo, la acción de cancelación es un proceso tripartito en el que participan demandante, demandado y la administración que hace de Juez; en ese contexto podríamos decir que existe un procedimiento, en el que existe contención de dos partes, con pretensiones opuestas y que debe ser resuelta por la Autoridad administrativa.

En la acción de cancelación los pasos procesales son los siguientes:

### **6.1. Presentación de la Demanda**

La presentación de la demanda consiste en que una persona interesada, acude a la Autoridad del SENAPI, pidiendo se cancele un registro de marca, por no haberse usado ella dentro de un período de tres años consecutivos, y alegando que se quiere usar esa marca u otra similar. El demandante solamente tiene la obligación de aseverar que la marca no fue usada, ya que en este procedimiento se aplica la inversión de la prueba, y es el titular quien debe demostrar el uso.

### **6.2. Admisión de la Demanda**

Presentada la demanda, el SENAPI procede a su admisión, ordenando se notifique al demandado –que es el titular de la marca- para que presente su respuesta dentro de un plazo de 60 días.

### **6.3. Respuesta a la demanda**

Una vez notificado el titular de la marca, dentro de los 60 días señalados, debe presentar su respuesta, juntamente con todas las pruebas de las que pretendiere valerse; cabe señalar que el plazo otorgado se computa en días laborales, lo que no incluye sábados, domingos y feriados en los que SENAPI no trabaja.

En este escrito de respuesta, el demandado debe demostrar el uso de la marca a través de facturas comerciales, documentos contables y certificaciones de auditoría, que evidencien la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

#### **6.4. Ingreso a despacho para Resolución**

Con la respuesta a la demanda, el expediente ingresa a despacho del Director de Propiedad Industrial, quien dentro de un plazo máximo de seis meses, deberá pronunciarse sobre la cancelación o no cancelación del registro de marca. Cabe mencionar que dada la gran cantidad de expedientes que se tramitan en el SENAPI, no solo de cancelaciones sino también de otro tipo de procesos, como oposiciones y nulidades, el expediente debe hacer turno, para que por su orden se vayan emitiendo las decisiones correspondientes.

#### **6.5. Emisión de Resolución**

Una vez que la Autoridad se ha impuesto de los argumentos de las partes y las pruebas presentadas por el demandado, procede a la emisión de la Resolución correspondiente, en la cual debe pronunciarse sobre los puntos expuestos por las partes, sobre los documentos presentados y debe declarar probada o improbada la acción de cancelación, ordenando en su caso la

cancelación del registro de marca en los archivos del SENAPI, o determinando el archivo de obrados manteniendo la vigencia de la marca.

#### **6.6. Recurso de Revocatoria**

El fallo emitido por el Director de Propiedad Industrial, es notificado a las partes, para que cualquiera de ellas, dentro de un plazo de 10 días hábiles, pueda presentar un recurso de Revocatoria. Este recurso –denominado en otras legislaciones como Recurso de Reconsideración- viene a ser una especie de apelación, en la que se señala a la Autoridad, los errores en los que pudiese haber incurrido al momento de dictarse Resolución, y se pide pueda modificar su decisión y en consecuencia revocar el fallo cuestionado; cabe aquí también señalar que normalmente el que recurre es siempre el perdedoso.

#### **6.7. Respuesta al Recurso de Revocatoria**

Una vez presentado el recurso de revocatoria, la Autoridad notifica a la parte contraria con el recurso, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para que responda al mismo.

La respuesta al recurso, normalmente consiste en un escrito destinado a desvirtuar los argumentos del recurrente y pedir a la Autoridad que confirme su fallo.

#### **6.8. Emisión de Resolución en grado de Revocatoria**

Impuesto de los argumentos expuestos en los escritos del recurso y de la respuesta a ese recurso, la Autoridad emite una segunda Resolución, en la cual debe pronunciarse sobre los puntos objeto del recurso y sobre los puntos expuestos en la respuesta, para luego fallar acogiendo o rechazando el recurso

y en consecuencia confirmando o revocando la Resolución recurrida que determinó la cancelación o no cancelación de la marca.

### **6.9. Recurso Jerárquico**

El fallo emitido por el Director de Propiedad Industrial en grado de Revocatoria, es notificado a las partes, para que cualquiera de ellas, dentro de un plazo de 10 días hábiles, pueda presentar un recurso de Jerárquico. Este recurso –a diferencia del anterior - es remitido al Director Nacional Ejecutivo del SENAPI, quien será la Autoridad que conozca el caso en grado Jerárquico y determine lo que en derecho corresponda.

### **3.7. Respuesta al Recurso Jerárquico**

Una vez presentado el recurso de revocatoria, la Autoridad notifica a la parte contraria con el recurso, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para que responda al mismo. La respuesta al recurso, normalmente consiste en un escrito destinado a desvirtuar los argumentos del recurrente y pedir a la Autoridad que confirme su fallo. Con el recurso y su respuesta, el expediente ingresa a despacho del Director, para que por su turno pueda emitirse la Resolución correspondiente.

### **3.8. Emisión de Resolución en grado Jerárquico**

Impuesto de los argumentos expuestos en los escritos del recurso y de la respuesta a ese recurso, la Autoridad emite una Resolución final, en la cual debe pronunciarse sobre los puntos objeto del recurso y sobre los puntos expuestos en la respuesta, para luego fallar acogiendo o rechazando el recurso y en consecuencia confirmando o revocando la Resolución recurrida que determinó la cancelación o no cancelación de la marca.

El fallo en grado Jerárquico, pone fin al proceso en la vía administrativa, el cual no es susceptible de ningún otro recurso.

## **7. APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE LA DECISIÓN 486 Y DEL REGLAMENTO DEL SENAPI EN LA VAORACION DE LA PRUEBA.**

Si bien es cierto que la Decisión 486 y el Reglamento Interno del SENAPI regulan la acción de cancelación, en relación a la valoración de la prueba, muestran muchos vacíos legales, los cuales dan lugar a la emisión de resoluciones absolutamente discrecionales por parte de la Autoridad; en numerosos casos se ha desestimado pruebas que demuestran fehacientemente el uso de una marca; así por ejemplo se ha desestimado pruebas consistentes en inspecciones administrativas, en las que se ha demostrado la existencia del producto en el mercado, por el solo hecho de que no contaban con una gran cantidad de facturas de ventas, siendo que ni la Decisión 486 ni el Reglamento del SENAPI, señalan taxativamente una cantidad mínima de facturas a presentarse. Por otro lado, también se ha desestimado pruebas consistentes en declaraciones juradas, que habiendo sido extendidas con todas las formalidades de ley del país de origen, se las ha tachado de insuficientes y se las ha considerado solamente como una declaración de parte. Asimismo, se ha desestimado facturas de ventas en países de la Comunidad Andina, hechas por terceros autorizados, señalándose que la autorización no constaba en un documento de licencia de marca, o en un contrato legalizado inscrito en algún registro de país extranjero. En otros casos existiendo prueba plena, se ha desestimado documentos perfectamente válidos, por el solo hecho de haberse

presentado fuera de los sesenta días de plazo, y habiéndose negado la posibilidad de la apertura de un período de prueba que la ley prevé.

Esta serie de anomalías, son una consecuencia de los criterios poco uniformes de las autoridades de turno, quienes sin el conocimiento necesario de la materia, vienen a aprender en el ejercicio de sus funciones y aplican criterios absolutamente subjetivos en unos casos y caprichosos en otros, lo que pone en evidencia la debilidad del sistema de protección de la propiedad industrial que tiene Bolivia.

## **8. LA CANCELACION DE MARCA EN EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO PROPIEDAD INDUSTRIAL**

### **6.1. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)**

El SENAPI tiene como base jurídica, el Decreto Supremo 27938, por el cual es la entidad encargada de administrar la propiedad intelectual, de manera desconcentrada, con competencia a nivel nacional, que tiene el deber de garantizar un eficiente desempeño institucional, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la propiedad intelectual, así como obligación de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial.

El SENAPI se constituye en la Oficina Nacional Competente para la aplicación de la norma, tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como las normas y regímenes comunes que en materia de propiedad intelectual se han adoptado, en el marco del proceso andino de integración.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, el SENAPI para resolver los procesos de registro de signo distintivo, patentes de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, se remite a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como norma de aplicación directa y preferente, y para la formación de actos administrativos está sujeto a los principios, normas, requisitos, etapas y recursos contemplados en la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y su Reglamento Decreto Supremo N° 27113 y de manera supletoria el Código de Procedimiento Civil, tal cual lo establece el Art. 27 del D.S. 27938, y por último, al Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial, aprobado por la Resolución Administrativa No. 017/2015 de 16 de junio de 2015 dictado por la Dirección General ejecutiva del SENAPI.

#### **8.1. De la acción de cancelación de marca por no uso en el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.**

El Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial, en relación a la acción de cancelación, no incluye un solo artículo que no sea una reproducción de lo que dispone la Decisión 486, razón por la cual no la desarrollaremos en este trabajo por ser reiterativa y copia de lo establecido en esa Decisión, sin embargo como el trabajo está enfocado en la importancia de la valoración de la prueba, abordaremos los artículos específicos relacionados con este punto, para desarrollarlos describiendo sus alcances.

Así el Artículo 256.- (Carga de la prueba) señala: (...) “La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso, corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 de la CAN”.



Este artículo aparte de no aportar absolutamente nada, no solo está copiado del art. 67 de la Decisión 486, sino que es una mala copia, ya que además habla del solicitante, en este caso no existe solicitante ya que las partes en una acción de cancelación son el demandante y el demandado, o en otras palabras el demandante y el titular de registro; en cambio el solicitante en materia de marcas, es entendido como aquella persona que solicita una marca, que en este caso nada tiene que ver con el proceso.

En relación al uso de la marca, el Artículo 257.- (Prueba de uso) señala: (...) “I.- El uso de una marca podrá demostrarse: 1.- Mediante facturas comerciales; 2.- Documentos contables 3.- Certificaciones de auditoría II.- Sin perjuicio de lo anterior, el uso de la marca se podrá también probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional que sean pertinentes al proceso y que otorguen convicción a la Autoridad, de que los productos o servicios han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marcas”.

Si bien es cierto que este artículo, abre la posibilidad de otros medios de prueba, en la realidad de los hechos, las autoridades se han negado a aceptar esos otros medios de prueba, puesto que le dan mucha importancia solamente a las facturas comerciales, como si este medio de prueba fuese el único.

Por otra parte, bajo la excusa del uso efectivo de la marca, también se ha rechazado una serie de pruebas, dando origen a la cancelación de importantes marcas, ocasionando con ello no solo perjuicios económicos para los titulares, sino también poniendo en cuestionamiento la seguridad jurídica y la fe del Estado Boliviano.

## **9. PROCESOS EN LOS QUE LOS VACÍOS JURÍDICOS HAN DADO LUGAR A RESOLUCIONES INJUSTAS Y A LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA MARCA.**

A lo largo de este trabajo, hemos identificado que hay vacíos legales en la acción de cancelación de marca, sobre todo referidos a la valoración de la prueba, lo cual ha dado origen, a la cancelación de marcas famosas; es en este contexto que personas inescrupulosas, han visto que la norma muestra una serie de debilidades y por ello se han dado a la tarea de apropiarse de marcas que tienen un gran prestigio en el mundo, buscando sacar un rédito económico.

El hecho de que hasta la fecha no exista una regulación específica sobre la valoración de la prueba, ha alentado a los particulares a buscar apropiarse de marcas ajenas; a lo largo de muchos años, en los que el SENAPI ha tramitado acciones de cancelación, también se ha emitido una gran cantidad de Resoluciones injustas, generando con ello un gran perjuicio económico a los titulares de marca, no solo porque pierde la marca como tal, sino porque con ello pierde también el derecho de uso exclusivo que tenía sobre la marca y por ende pierde también el mercado local.

Son incontables los casos en los que SENAPI ha cancelado marcas – muchas de ellas muy famosas en el mundo- que en muchos casos han pasado a manos de comerciantes que se ha dedicado a la piratería marcaria y al contrabando de productos.

Simplemente a manera de ejemplo podemos mencionar que fueron canceladas marcas mundialmente famosas como Lui Vuiton, Michael Kors, Lacoste, Gloria, Bmw, Champion, Harrods, Rider, Kosiuko, Wrangler, y muchas otras.

Como muestra de este tipo de Resoluciones discrecionales, vamos a mencionar los siguientes casos:

#### **9.1. Acción de cancelación por no uso, contra la marca CHAMPION.**

Este es un caso iniciado el año 2010 por parte de una sociedad colombiana denominada COEXITO S.A., en contra de la marca CHAMPION, marca famosa en el mundo que distingue bujías de vehículos y registrada a nombre de la sociedad estadounidense Federal Mogul Ignition Company.

En el proceso Coexito alega que Federal Mogul, no ha usado la marca durante los tres últimos años y que en consecuencia solicita su cancelación.

Como se puede apreciar en la sección de anexos, en este proceso el SENAPI emitió la Resolución 620/2011, declarando PROBADA la acción de cancelación presentada por COEXITO S.A.

Lo que llama poderosamente la atención, es que la Autoridad pasó por alto los más de 22 legajos de pruebas presentadas por Federal Mogul, consistentes en facturas emitidas en Colombia, Ecuador, Perú, y Bolivia; además de ello, también se presentó, catálogos de productos que se entregó a los diferentes distribuidores en los cuatro países de la Comunidad Andina de Naciones. Hay un listado que menciona cada grupo de pruebas presentadas, pero no existe una valoración de las mismas, así lo evidencia la misma Resolución, cuyo punto “valoración” consiste en no más de 10 líneas y precisamente gracias a los vacíos

existentes, no valora las pruebas bajo argumentos como: "...ninguna de las facturas señala la marca Champion..."; "...los catálogos no tienen fecha..."; "...no existe documentación idónea de una relación contractual o de distribución con la firma titular de la marca...".

Todos estos argumentos no están fundamentados; no existe un razonamiento lógico que permita explicar, por qué se ha desestimado estas pruebas, y esto es solo consecuencia de la improvisación de las autoridades, del desconocimiento de la materia, y sobre todo de los vacíos legales existentes sobre la valoración de la prueba.

## **9.2. Acción de cancelación por no uso, contra la marca MICHAEL KORS.**

Este es un caso iniciado el año 2014 por parte de una persona natural de nombre Aleida Adams Ramirez, en contra de la marca MICHAEL KORS, registrada a nombre de la sociedad suiza Michael Kors International GmbH.

En el proceso, la demandante alega que el titular no ha usado la marca durante los tres últimos años y que en consecuencia solicita su cancelación.

Como también se puede apreciar en la sección de anexos, en este proceso el SENAPI emitió la Resolución 130/2015, declarando PROBADA la acción de cancelación presentada por Aleida Ramirez. En este caso el SENAPI, si bien fundamenta de mejor manera su resolución usando razonamientos lógicos, sin embargo en relación a la prueba que sí tenía validez, simplemente pasa por alto señalando que tales pruebas no pueden ser valoradas; así por ejemplo en relación a las revistas, menciona que las mismas no tienen fecha cierta, por otra parte no toma en cuenta certificados de registro emitidos en varios países del mundo, aduciendo que no constituyen prueba de uso de marca; en relación a

facturas emitidas en Colombia, señala que no llevan firmas de autenticación; en relación a facturas emitidas en Panamá –las cuales estaban debidamente legalizadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia-, menciona que no consigna los productos identificados con la marca. Por todo lo mencionado, cabe señalar que las facturas originales emitidas por medios electrónicos, no pueden llevar ninguna firma de autenticación; asimismo los certificados de registro de varios países del mundo, si bien no acreditan directamente la comercialización del producto, sin embargo relacionadas con revistas, publicidad y otras facturas, si hacen prueba del grado de difusión que tienen en diferentes mercados del mundo; pero todo esto ya llega al colmo, cuando se ignora facturas debidamente legalizadas, argumentando que no consigna los productos identificados con la marca, cuando no existe ninguna disposición legal de que se deba cumplir con ese requisito.

### **6.3. Acción de cancelación por no uso, contra la marca LACOSTE.**

Este es un caso iniciado el año 2014 por parte de una persona natural de nombre Aleida Adams Ramirez, en contra de la marca LACOSTE, registrada a nombre de la sociedad SPORLOISIRS S.A. En el proceso la demandante alega que el titular no ha usado la marca durante los tres últimos años y que en consecuencia solicita su cancelación.

Como también se puede apreciar en la sección de anexos, en este proceso el SENAPI emitió la Resolución 254/2015, declarando PROBADA la acción de cancelación presentada por Aleida Ramirez.

En este caso el SENAPI, detalla todas las pruebas presentadas consistentes en más de 1.000 facturas comerciales, reconoce que en inspecciones

administrativas se ha determinado la existencia y comercialización de productos con la marca LACOSTE; que hay cantidades regulares de producto de las gestiones 2012 y 2013, sin embargo, simplemente pese a todo lo valorado declara Probada la acción de cancelación.

Esta es otra consecuencia justamente de los vacíos legales que venimos señalando y que dan origen a este tipo de Resoluciones.

Como estos casos, existen muchos otros, en los que se ha procedido a la cancelación indebida de marcas, todo debido a la discrecionalidad existente sobre la valoración de la prueba; el hecho de que no exista una norma expresa que regule este aspecto, deja mucha libertad a las autoridades para emitir fallos, que pueden ocasionar grandes perjuicios a personas o empresarios que han realizado grandes inversiones para posicionar su marca en el público consumidor y la pérdida del mercado.

## **10. CONCLUSIONES**

Luego de analizar en cinco capítulos el tema de la acción de cancelación de marca en la vía administrativa, se llega a las siguientes conclusiones:

**PRIMERA.** - La marca registrada, como activo intangible de una persona o empresa, es un signo que cumplió con todas las formalidades legales para alcanzar su registro, por lo tanto, debe ser protegida por el ente rector de la materia.

**SEGUNDA.** - Las normas referidas a la prueba de uso de marca, tanto en la Decisión 486, como en el Reglamento Interno del SENAPI, no son suficientes en cuanto:

- a) En los hechos, los criterios de la autoridad en la valoración de la prueba son absolutamente discrecionales, restrictivos y poco amplios, puesto que, en

una gran mayoría de los casos, solamente se valora la prueba constituida por facturas comerciales, siendo que la misma legislación permite otro tipo de pruebas.

- b) Las declaraciones juradas con pruebas de uso de marca, provenientes del extranjero y que tienen todas las formalidades legales en su extensión en el territorio de origen, son desestimadas debido a formalidades que no están previstas en la ley.
- c) En una gran mayoría de casos, la inspección administrativa -que demuestra la disponibilidad de los productos-, ha sido desestimada como elemento probatorio, contradiciendo lo que la norma señala.
- d) El rechazo de facturas en pocas cantidades, es arbitrario, ya que la norma no señala la cantidad de facturas que debe presentarse; porque inclusive puede darse el caso de que los productos estén en el mercado en cantidades, pero que por razones ajenas, el producto no salga o no se venda masivamente. La protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificación de tal uso.
- e) Hay vulneración del principio de verdad material por parte de las autoridades, puesto que se sobrepone las formalidades por encima de la verdad real, que es el uso de marca como tal.
- f) Los criterios discrecionales de las autoridades, que cancelan marcas existiendo prueba en el proceso, ponen en riesgo la credibilidad no solo del

SENAPI sino del Estado boliviano, respecto de la protección de las marcas registradas.

**TERCERA.** - La falta de regulación específica sobre la valoración de la prueba en las acciones de cancelación, ha dado ya y puede seguir dando origen a la cancelación del registro de marcas y con ello a la pérdida del derecho de propiedad sobre la marca.

**CUARTA.** - La acción de cancelación, puede convertirse en un mecanismo de apropiación ilegítima de marcas, ya que, si bien es cierto que la acción como tal es lícita, la finalidad de la apropiación de una marca ajena es ilegítima, ya que cada titular de marca, invierte recursos para posicionar un signo, y no es justo que alguien sin haber realizado ninguna inversión, se beneficie del esfuerzo de otras personas.

**QUINTA.** - Solamente una regulación específica sobre la valoración de la prueba, podrá reducir o minimizar la discrecionalidad de las autoridades, puesto que las normas especiales determinarán: i) Cuáles son las clases de prueba, ii) Los requisitos de validez de cada una de ellas iii) Qué elementos forman convicción sobre la existencia de producto en el mercado iv) Cómo debe probarse el uso de la marca hecha por terceros, es decir a quiénes se considera personas autorizadas su uso.

## **11. RECOMENDACIONES**

**PRIMERA.**- Para reducir o minimizar la discrecionalidad en la valoración de la prueba por parte de las autoridades, se recomienda implementar un capítulo específico que llene los vacíos jurídicos observados y que regule la valoración de la prueba, además de designar personal calificado, con conocimiento de la materia

**SEGUNDA.**- Para la optimización y eficiencia en el Servicio Nacional de Propiedad



Intelectual en la valoración de la prueba en los procesos de cancelación de marcas, además de llenar los vacíos jurídicos mencionados, se recomienda sistematizar, modular y uniformar en forma congruente en un solo registro asequible a los usuarios, los diferentes fallos de la máxima autoridad, como precedentes administrativos.

**BIBLIOGRAFIA**

- Bentata Victor, Derecho Marcario, Fundamentos Teóricos y Prácticos, Ed. Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Caracas 1969.
- Bertone, Luis Eduardo – Cabanellas de las Cuevas Guillermo, Derecho de Marcas, Tomos I y II, Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales, Editorial Heliasta, Buenos Aires 1969.
- Breuer, Moreno Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires 1946.
- Cornejo, Guerrero Carlos, Derecho de Marcas, Ed. Cuzco S.A. Editores Lima – Peru 1992.
- Fernández Novoa Carlos, Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004, p. 580.
- Fernández – Novoa, Carlos García Vidal, Angel, Derecho de Marcas, legislación, jurisprudencia comunitaria, actualización, Ed. Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales, Barcelona 2002.
- García Vladimir – Amunátegui Huidobro, Legislación sobre Propiedad Industrial, Análisis Jurisprudencia y Guía práctica. Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1992.
- Larraguivel, Zavala Santiago, Tratado de Marcas Comerciales, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1987.

- Matías, Aleman Marco, Normatividad Subregional sobre marcas de productos y servicios. Ed. Top Management International, Bogotá Colombia 1997
- Nava, Negrete Justo, Derecho de las Marcas Ed. Porrúa S.A. Mexico 1985
- Ospina Fernández Guillermo, Régimen general de las obligaciones, 8.ª ed., Temis, Bogotá, 2005, p. 110.
- Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2017.
- Palacios, Leopoldo, Las marcas comerciales en Venezuela, Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, Caracas 1968
- Rangel, Medina David, Tratado de Derecho Marcario, Las marcas industriales y comerciales en México, Ed. Libros de México, México 1960
- Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Editado por la Junta del Acuerdo de Cartagena, Lima 2000.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 34908 de fecha 19 diciembre de 2006, expediente 92/290844. Marca BRAVA.
- Diccionario de Derecho Usual, t. II, 8.ª ed., Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1974, p. 411.

## **ANEXOS**