

# CRITERIO DE SUFICIENCIA TEMPORAL EN LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO EN EL SISTEMA COMUNITARIO ANDINO: CASO MARCAS DISCONTINUAS

*Sufficiency Criterion Temporary Cancellation for Lack of Use in the  
Andean Community System: Case Discontinued Brands*

**Iliana Carolina Vanegas Fortich<sup>1</sup>**

**Fecha de Recepción:** Noviembre 3 de 2014

**Fecha de Aceptación:** Noviembre 10 de 2014

**SUMARIO:** 1. Introducción; 2 Planteamiento y delimitación del problema, 2.1 Planteamiento del Problema: caso marca nominativa: Guajira- La novela, 2.2 Problema jurídico relevante; 3. La importancia de los principios jurídicos generales del sistema marcario en la marca discontinua, 3.1 Principios jurídicos generales del sistema marcario aplicables a la marca discontinua, 3.2 Pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la CAN: Tratamiento diferenciado para los productos farmacéuticos con ocasión a su naturaleza; 4. Finalidad de la marca y criterio de temporalidad: un supuesto contingente en la marca discontinua, 4.1 La naturaleza de la marca como finalidad de la esencia de la misma, 4.2 El uso como fundamento del criterio de suficiencia de temporalidad; 5. Criterio de suficiencia de temporalidad, 5.1 Postura del Tribunal de Justicia frente al criterio de suficiencia de temporalidad; 6. Conclusiones; 7. Referencias bibliográficas.

---

<sup>1</sup> Abogada Universidad Libre de Bogotá. Estudiante de Maestría en Derecho, línea de Derecho Privado Universidad del Norte. El presente trabajo constituye un avance del marco teórico de la investigación concluida, titulada Derecho de Marcas en Colombia: Vicisitudes del Criterio de suficiencia temporal de marcas de la cual la autora es investigadora principal, y fue dirigida por el Doctor en Derecho Jhon Alberto Tito Añamuro. Este trabajo se encuentra adscrito a la línea de investigación denominada Asuntos civiles y comerciales del Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Norte.



## 1. INTRODUCCIÓN

El presente escrito hace referencia al criterio de suficiencia de temporalidad en la cancelación por falta de uso establecida por el sistema andino para el caso de las *marcas<sup>2</sup> discontinuas*. Este criterio de suficiencia de temporalidad ha sido incorporado mediante interpretación del Tribunal de Justicia de la CAN como aquellos supuestos temporales necesarios para alcanzar el uso legal exigido por el legislador andino. A su vez, el concepto de *marca discontinua* es un denominativo utilizado exclusivamente para los efectos del presente artículo por motivos metodológicos, el cual hace referencia a aquellas marcas de explotación atemporal y no reiterada.

Grosso modo, la primera parte de este escrito se estudian los principios de independencia de la marca y de temporalidad como principios prevalentes frente al principio al uso mínimo de la marca, luego se analiza a la naturaleza del producto o servicio identificado por la marca como finalidad de la esencia de la marca. Posteriormente se estudia el criterio de temporalidad y el alcance dado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por último las conclusiones.

El presente escrito corresponde a la categoría de artículo de reflexión y la metodología aplicada corresponde a un enfoque cualitativo de análisis de casos, el cual involucra tres perspectivas, primero una perspectiva analítica conceptual, segundo una descriptiva y tercero una perspectiva crítica. Para alcanzar los objetivos y resolver el problema jurídico planteado es necesario acudir a diversos recursos bibliográficos, con énfasis, principalmente, en los documentos oficiales emanados de las autoridades tales como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Comunidad Andina de Naciones Unidas, etc.

## 2. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La cancelación por falta de uso de la marca es una figura incorporada en la Decisión 486 de 2000 a través del Artículo 165, la cual faculta a la oficina nacional competente, para depurar el registro a petición de parte, de aquellas marcas que no se hubiesen usado en alguno de los países miembros de la CAN, sin justificación, por su titular, por un licenciatario o tercero autorizado, durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la interposición de la respectiva acción<sup>3</sup>.

Como se puede observar el sistema andino le imputa al titular la obligación de usar la marca que le fue concedida con el registro; sin embargo, para ser considerado un uso *suficiente* se deben

---

<sup>2</sup> Para efectos del presente artículo el concepto de marca es asociado a los conceptos de distintividad y competencia ya que esta permite distinguir en el mercado un producto y así diferenciarlo de los otros competidores, reduciéndose a ser la unión entre el signo y producto la cual es aprehendida por los mismos consumidores.

<sup>3</sup> La cancelación marcaría siendo fruto de la necesidad de excluir del sistema andino el registro de aquellas marcas que carecen de distintividad, puede invocarse por varias causales, la primera, por ser un signo igual o semejante a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro, la segunda por la vulgarización del signo y la tercera por la falta de uso. Esta última, objeto de análisis del presente artículo, surge con el fin de garantizar el principio de libertad de competencia, el cual es limitado inicialmente con la exclusividad en el uso adquirida por el titular a partir del registro marcario. Para los efectos del presente escrito se deberá entender por cancelación por falta de uso la definición dada por Fernández-Novoa, así: "...es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca".

atender determinados condicionamientos regulados por el legislador andino e interpretados por el Tribunal de Justicia de la CAN.

Uno de los supuestos establecidos por el Tribunal es el criterio de suficiencia de temporalidad el cual exige que la marca sea usada dentro los tres años *consecutivos* precedentes a la interposición de la acción de cancelación; sin embargo, en la práctica el cumplimiento de este supuesto restringe aquellas marcas que identifican productos y servicios de explotación particular, marcas denominadas tal como ya se señaló líneas arriba para efectos de este artículo se denominan *marcas discontinuas*.

Esta situación ha generado múltiples cancelaciones por el no uso de la marca por el titular, las cuales han sido constituidas por la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana, decisiones fundamentadas en la norma señalada (Art. 165) al no existir tratamiento actual para este tipo de marcas y de esta forma desconociendo razones propias de la naturaleza del producto identificado por el signo<sup>4</sup>.

A continuación se señala un caso relevante que sirve de descripción del problema de investigación, así:

### **2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: CASO MARCA NOMINATIVA: GUAJIRA- LA NOVELA<sup>5</sup>**

El 5 de julio de 2013 la Editorial Magdalena s.a. interpuso acción de cancelación marcaria sobre todos los productos y servicios registrados de la marca *Guajira- La novela*, alegando como causal la falta de uso de la misma tanto por su titular Rcn televisión S.A. como por terceros autorizados durante los tres (3) años consecutivos que anteceden la presentación de la acción.

Rcn televisión S.A. contestó el día 10 de octubre de 2013 señalando que la marca *Guajira- La novela* sí fue usada de forma real y efectiva en el mercado para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 y precisó que tal como dispone el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el uso de la marca en el mercado supone su efectiva utilización en la cantidad, modo, forma propia de la naturaleza de los productos y/o servicios que distingue y de conformidad a las características de la empresa titular de la misma.

En este sentido recalca que la marca fue utilizada de conformidad a su particular proceso de producción y difusión, siendo uno de los múltiples servicios de entretenimiento que ofrece el canal, uso que se caracteriza por su naturaleza de tipo “cíclico”, en pro de conservar el interés del consumidor y considerando las características mismas del mercado. Así, alega de conformidad al

---

<sup>4</sup>Según lo señalado por Fernández- Novoa, la cancelación por falta de uso es el instrumento que permite garantizar el uso real y efectivo de la marca; uso que ha sido entendido por el legislador andino como aquel que implica que una marca sea explotada si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

<sup>5</sup> SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Expediente N° 95 054121 caso marca denominativa GUAJIRA- LA NOVELA, titular: RCN TELEVISIÓN S.A.

acervo probatorio que la obra audiovisual, propia de la marca *Guajira- La novela* fue transmitida al aire por primera vez en el antiguo canal A en el año 1996 y retransmitida en Tv Colombia en el año 2004 y en Rcn en el año 2010.

Mediante Resolución 00072547 de fecha 29 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó cancelar la marca denominativa *Guajira- La novela*, argumentando que no fue probado el uso efectivo y continuo de la marca dentro del término contemplado por el Artículo 165 de la Decisión 486 de 2000.

Rcn televisión S.A. presentó recurso de apelación contra la resolución anteriormente señalada de fecha 21 de enero de 2014, alegando que el análisis efectuado por la SIC fue superficial, sin tomar en cuenta todas las características propias del mercado, la naturaleza y finalidad misma de la norma en disputa. En este sentido, manifestaron que en efecto la sanción impuesta al titular por la norma, está dirigida a aquellos titulares que no tienen una real intención de explotar la marca ni de colocar en disposición al mercado y a los consumidores los productos identificados por ella, lo cual es un supuesto totalmente ajeno para este caso.

Igualmente señalan que si bien es cierto la norma establece un término de tres años, este se fundamenta en el plazo prudencial con que el titular cuenta para ingresar al mercado la marca por primera vez y a su vez para explotarla económicamente con el fin de que el consumidor en últimas, relacione los productos y servicios identificados con ella. Sin embargo atendiendo la particular naturaleza de las novelas, se implementan diversas estrategias publicitarias en torno a ellas, que permiten que el consumidor se conecte psicológicamente a la obra audiovisual a tal punto, que así pasen años, este, identifique la marca con la obra audiovisual.

La entidad confirmó la decisión mediante Resolución 43752 de 16 de julio de 2014 argumentando primero, que no fue probado por el titular el uso de la marca en el período de tres años previos a la cancelación de conformidad a las pruebas allegadas, aplicación del plazo legal “absoluta y fuera de discusión” y segundo que de tomarse en cuenta la naturaleza del servicio identificado por la marca, el uso “cíclico” del servicio señalado por el titular no es claro al no existir parámetros que limiten el uso a determinados períodos.

## 2.2 PROBLEMA JURÍDICO RELEVANTE

El presente escrito se plantea como problema determinar si es idóneo el criterio de suficiencia de temporalidad actual establecido por el Tribunal de Justicia de la CAN para el caso de las *marcas discontinuas* y de no ser así qué respuesta nos ofrece el derecho marcario. En este sentido se identifica, primero, que la exigibilidad de la explotación continua, implica la realización de un análisis efectivo por parte de la autoridad competente respecto a la naturaleza misma del producto o servicio identificado por el signo y sus canales de comercialización y segundo, que si bien es cierto en virtud al principio de la obligatoriedad del uso de la marca y al uso mínimo de la misma se debe utilizar algún instrumento que a la luz de la regla garantice la efectiva explotación de la marca, tal es la figura empleada actualmente por el sistema andino, *el plazo*; sin embargo, dicha figura pareciera

ser inidónea para el caso de las marcas discontinuas ya que este tipo de marcas identifican productos y servicios de explotación particular que no responden a plazos determinados.

Dicho lo anterior, se sostendrán las siguientes tesis:

1. Pese a que el principio al uso mínimo de la marca propenda por el uso de la marca dentro de un término determinado, el sub principio de independencia de la marca con relación a la naturaleza del producto o servicio sostenido por la doctrina, establece que debe ampararse en mayor medida la naturaleza del producto o servicio identificado por la marca frente a obstáculos procesales, por lo tanto, el procedimiento establecido por la CAN no debe limitarse a establecer criterios de temporalidad para las *marcas discontinuas*.
2. La temporalidad es un elemento contingente ya que existen otros elementos de la finalidad de la marca que son de la esencia y buscan la aprehensión del signo de la marca en la mente del consumidor, por tanto, la temporalidad no debería ser un criterio relevante para el caso expuesto en el presente escrito. Para ello se sostendrá que la naturaleza del producto o servicio es una finalidad de la esencia misma de la marca la cual es determinada a partir de criterios externos a la mera voluntad del titular.
3. El uso si bien también hace parte de las finalidades mismas de la marca, no es más importante que la naturaleza del producto o servicio identificado por ella. Asimismo que la finalidad del uso ha sido malinterpretada ya que su intención última es que el titular tenga una real intención de explotar la marca, asunto que no necesariamente puede ser valorado a partir del criterio de temporalidad.
4. El criterio de temporalidad, figura incorporada al sistema marcario andino a través de la vía jurisprudencial, no ha sido analizado de fondo por parte del Tribunal de Justicia de la CAN y en consecuencia el análisis de la cancelación por falta de uso por parte de la autoridad competente para la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana es insuficiente por falta misma de precisión frente al tema. Además se sostendrá que pese a que la doctrina en su mayoría se ha referido a ese criterio de forma superficial, existe una corriente minoritaria crítica con relación a los supuestos establecidos por dicho factor.

### **3. LA IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES DEL SISTEMA MARCARIO EN LA MARCA DISCONTINUA**

En este acápite se sostendrá que pese a que el principio al uso mínimo de la marca propenda por el uso de la marca dentro de un término determinado, el sub principio de independencia de la marca con relación a la naturaleza del producto o servicio sostenido por la doctrina, establece que debe ampararse en mayor medida la naturaleza del producto o servicio identificado por la marca frente a obstáculos procesales, por lo tanto, el procedimiento establecido por la CAN no debe limitarse a establecer criterios de temporalidad para las *marcas discontinuas*.

#### **3.1 PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES DEL SISTEMA MARCARIO APLICABLES A LA MARCA DISCONTINUA**

Los principios jurídicos generales más destacados por la doctrina son: i) territorialidad, ii)

especialidad, iii) carácter facultativo de la marca, iv) independencia, v) temporalidad, vi) uso obligatorio real y efectivo; vii) uso mínimo de la marca<sup>6</sup>. Algunos incluyen la equidad como un principio determinante para suplir los múltiples vacíos del derecho marcario; sin embargo otra parte de la doctrina lo descarta teniendo en cuenta que este es un principio general del derecho.

A continuación, se desarrollará el principio de independencia y el principio de temporalidad y se expondrá que con ocasión al sub principio de independencia con relación a la naturaleza del producto o servicio el régimen marcario no debe sujetarse a supuestos rigurosos, toda vez que la naturaleza del producto o servicio identificado por la marca incide directamente en el uso de la misma. Con relación al principio de temporalidad se expondrá que el mismo determina precisamente la flexibilidad que lo caracteriza para el caso del régimen de marcas.

Por otra parte, será desarrollado el principio al uso mínimo de la marca, antítesis de la tesis anteriormente expuesta y se precisará que este no es absoluto toda vez que tal como lo determina en Artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, este es limitado en virtud al principio de independencia de la marca.

### **3.1.1. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA**

El principio de independencia básicamente hace referencia a la independencia de que goza la marca en sí misma con relación a diversos factores, por ejemplo la doctrina lo identifica con los siguientes sub principios: i) con la calidad de los mismos ii) con la condición del titular; iii) con el alcance de la protección concedida en términos territoriales; iv) con la relación entre el derecho marcario y los otros derechos que le asisten a la propiedad intelectual y v) con la naturaleza del producto o servicio.(Castro, 2009)

#### **3.1.1.1 Sub principio de independencia con relación a la calidad del producto o servicio**

Este sub principio señala que el signo no podrá ser garante de la calidad del producto siendo esta simplemente un indicador; situación que pese a que la marca a lo largo de la historia se asoció en la Edad Media como un indicador de calidad, esta ha venido evolucionando a ser un indicador<sup>7</sup>.

#### **3.1.1.2 Sub principio de independencia con relación a la condición del titular**

Desde esta perspectiva el principio de independencia insiste en que el registro de una marca no

---

<sup>6</sup> En este punto es preciso señalar que si bien es cierto los principios señalados son los más resaltados por la doctrina, esto no quiere decir que sean los únicos que constituyan al sistema marcario. En efecto la doctrina también reconoce otros principios verbigracia el principio a la novedad, el cual si bien es cierto tiene un mayor impacto en el caso de las patentes, en lo correspondiente al derecho de marcas es relativo teniendo en cuenta la importancia de la distintividad del signo en su integridad, sin querer decir que no sean admisibles signos compuestos por palabras genéricas o comunes; el principio de registrabilidad; funcionalidad; prioridad; de no confusión, etc. (Izcano, 2013)

<sup>7</sup> Diamond en cita de Bertone señala que en la Edad Media, el uso de la marca correspondió a distintas funciones entre ellas, para identificar el origen geográfico, para certificar la calidad del producto, para identificar la identidad del artesano, para señalar la propiedad de animales, entre otros (Bertone, 2003). El uso de la marca en las Corporaciones pretendía la identificación del autor del producto y la protección al consumidor garantizándole que el producto se había creado por la corporación respetando las normas técnicas, la tradición y el método de la misma. (Castro, 2009)

puede estar supeditado al cumplimiento de condiciones particulares del titular; hecho que al igual que el sub principio anterior ha evolucionado a lo largo de la historia de la marca, toda vez que las marcas colectivas de las Guildas y Corporaciones impedían el acceso al sistema marcario por parte de otros titulares<sup>8</sup>.

### **3.1.1.3 Sub principio de independencia con relación al alcance de la protección concedida en términos territoriales**

Este sub principio se relaciona directamente con el principio de territorialidad ya que hace referencia a la validez territorial limitada de que goza que el derecho marcario. En este sentido la protección a la marca es independiente con relación a otros países donde haya sido concedida de igual forma su protección a un mismo titular. Este sub principio se fundamenta en lo dispuesto en el Art. 6 del Convenio de París ya que según este, la concesión de un registro marcario o su negación en un país determinado no podrá ser motivo para el análisis del mismo supuesto en otro país.

### **3.1.1.4 Sub principio de independencia entre el derecho marcario y otros derechos que le asisten a la propiedad intelectual**

Este sub principio hace referencia a que el derecho marcario puede coexistir con otros derechos también derivados de la propiedad intelectual, como por ejemplo con los derechos de autor (Castro, 2009), lo cual implica que si bien es cierto el legislador andino pretende proteger al consumidor de posibles confusiones al momento de analizar una solicitud de registro marcario, tal como lo establece el Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000<sup>9</sup>, en virtud del mismo se señala la independencia del derecho de marcas, siendo distinta la esfera de su protección.

### **3.1.1.5 Sub principio de independencia con relación a la naturaleza del producto o servicio**

Este sub principio refiere que las características y naturaleza propia del producto o servicio identificado por la marca no podrán ni favorecer ni ser un impedimento para su registro. Su

---

<sup>8</sup> Las Guildas, antecedente inmediato a las Corporaciones (siglo XI-XIII), usaban marcas con frecuencia para conservar los derechos otorgados por el señor feudal dentro de un determinado espacio geográfico. Luego, algunas de las Corporaciones de oficios (siglo XII-XV) impusieron el uso como obligatorio. Así las Corporaciones mantenían los privilegios otorgados por el rey consistentes en el monopolio para la explotación del oficio. Así, el uso de la marca en las Corporaciones pretendía la identificación del autor del producto y la protección al consumidor garantizándole que el producto se había creado por la corporación (Castro, 2009). En este sentido resulta claro que en la Edad Media predomina la marca colectiva a través de las Guildas y Corporaciones, de conformidad a la tendencia que la caracteriza. Sin embargo, el momento hito marcario comenzó con la Revolución Industrial debido al aumento masivo de productos y/o servicios. Otro antecedente a resaltar fue la expedición de la ley le Chapelier en el año 1791, la cual condujo a la eliminación del monopolio incorporado por las marcas Corporativas. (Bertone, 2003)

<sup>9</sup> En efecto el Artículo 136 prohíbe que se registren marcas de aquellos signos que lesionen derechos previamente adquiridos por terceros de propiedad intelectual distintos al derecho de marca, con ocasión a la semejanza que pueda inducir en confusión al consumidor tales como el nombre comercial, lema comercial, derechos de autor, etc. Tal como reza la norma así: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste (...)"

fundamento se halla en el Art. 7 del Convenio de París por medio del cual se establece que la naturaleza del producto identificado por la marca no podrá ser un obstáculo para el registro de una marca, disposición plasmada en los mismos términos en el Art. 134 de la Decisión 486 de 2000.

En consecuencia se evidencia la voluntad del legislador andino en acoger este sub principio; sin embargo, esta pieza fundamental del sistema marcario andino sólo es reglado en la Decisión 486 de 2000 para el acápite del registro, dejando un vacío legal para la cancelación por falta de uso, lo cual no sería un problema de conformidad a lo señalado por Castro teniendo en cuenta que las características del producto identificado por la marca ocasionalmente podrá impedir que el mismo sea explotado parcialmente, situación que no afectaría la validez del registro al invocarse como una causal de justificación de no uso (Castro, 2009); sin embargo esta excepción no es aplicable para las *marcas discontinuas* teniendo en cuenta la imposibilidad absoluta de cumplir con los supuestos de temporalidad.

Por otra parte, si bien constituye una laguna tal hecho, la cual podría ser resuelta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina directamente a través de este sub principio; resulta necesario su reconocimiento expreso ya sea por él mismo o por el legislador andino teniendo en cuenta los pronunciamientos tímidos sobre el tema dados por el TJCA, que serán expuestos en líneas posteriores y el carácter vinculante de sus fallos.

### **3.1.2 PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD**

El principio de temporalidad se refiere a la duración en el tiempo de que goza una marca. La doctrina ha sostenido que dicho principio en el derecho de marcas es relativo ya que, aunque, existan plazos, como por la ejemplo la vigencia de un registro marcario, es decir, diez años en el Sistema Andino, dicha vigencia puede ser extendida indefinidamente por el titular mediante la renovación del registro. (Pazmiño, 2009)(Lizano, 2013)

En este sentido, la temporalidad es un principio que para el caso del derecho de marcas es de aplicación flexible y por lo tanto se adecúa a lo dispuesto por el legislador y a la voluntad misma del titular. Esto incide directamente en el caso de la marca denominativa guaira-la novela, ya que si la temporalidad no es un supuesto rígido dentro del sistema marcario andino, entonces el legislador andino o el tribunal de justicia de la CAN a través de la incorporación de este principio en el sistema marcario andino podrían aplicarlo al caso de la cancelación por falta de uso como un criterio de aplicación relativo.

Dicho lo anterior, se puede considerar que la finalidad del sub principio de independencia con relación a la naturaleza del producto o servicio de la marca es propender por el establecimiento de un sistema incluyente que permita el amparo legal a todos los productos y servicios mediante una marca. Por su parte el principio de temporalidad incide en la flexibilidad temporal de que debe gozar el sistema precisamente en virtud a la diversidad de productos y servicios dentro de cada mercado.

### 3.1.3 PRINCIPIO AL USO MÍNIMO DE LA MARCA

Retana en cita de Lizano señala que este principio se refiere a la obligación que tiene el titular no solo de usar la marca sino también dentro un plazo determinado (Lizano, 2013). Este principio se relaciona intrínsecamente al principio al uso obligatorio de la marca y su materialización en la Decisión 486 de 2000 se encuentra en el Artículo 165.

De este modo gran parte de los sistemas de derecho marcario han acogido el uso como imperativo, ya sea con ocasión a fundamentos jurídicos como económicos, siendo la explotación una condición intrínseca a su naturaleza (Kunze 1994; de la fuente 1999, Segura 2011). Así en los términos de la jurista de la Fuente:

“La mayoría de las leyes de marcas imponen el uso obligatorio de la marca exigiendo al titular que la marca sea efectivamente usada para que la misma se configure como bien inmaterial y para el desarrollo de sus funciones. No cabe duda de que este uso no solo puede beneficiar al titular, sino que también protege el interés de los consumidores y de los competidores. Hoy los requisitos de uso de la marca se configuran de una manera más estricta que hace unos años, siendo mayor el número de países que lo regulan (...) (pp.20)(de la fuente, 1999).”

Sin embargo, existen otros sistemas como el chileno que se abstienen a acogerse rígidamente al uso obligatorio de la marca considerando que es inviable por motivos constitucionales, toda vez que su incorporación desconoce otros tipos de marcas que por motivos no jurídicos no cumplirían con los supuestos exigidos para tal fin. (Schmitz, 2012)

Dicho lo anterior es importante mencionar que si bien es cierto el principio al uso mínimo de una marca implica la realización de un análisis de fondo de la definición de uso legal contemplada en el Art. 166<sup>10</sup> de la Decisión en los procedimientos de cancelación por falta de uso; el Tribunal de Justicia de la CAN ha precisado que dicho análisis se debe llevar a cabo de conformidad a la naturaleza misma del producto o servicio identificado por la marca tal como lo señala así:

“Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización (Proceso 180-IP-2006).”

En consecuencia se observa que el principio al uso de la marca no es absoluto y en este sentido se encuentra limitado por el sub principio de independencia de la marca con relación a la naturaleza del producto o servicio identificado por ella.

Por lo tanto, se puede considerar que si bien es cierto amparar de forma prevalente los principios de independencia y de temporalidad podría afectar aquellos principios que atienden a un uso

---

<sup>10</sup> En efecto el Artículo 166 de la decisión 486 de 2000 señala expresamente que: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado (...)”.

obligatorio de la marca en especial al principio al uso mínimo; sin embargo, si se considera la importancia de la naturaleza del producto o servicio, base fundamental del derecho marcario con relación al supuesto de hecho señalado a lo largo de este artículo, es decir, una marca de explotación atemporal y discontinua, dicha afectación sería leve con relación al caso contrario.

Así, se observa que en el caso de la marca denominativa *Guajira- La novela*, la Sic no realizó un análisis de fondo de la naturaleza misma del servicio de entretenimiento, y por ende no se decretó prueba alguna que permitiese determinar el tipo de uso propio del servicio de entretenimiento de conformidad a su naturaleza y sus canales de comercialización, limitándose a rechazar la tesis planteada por el demandado bajo el fundamento de no existir parámetros claros que establecieran que el uso conforme a la naturaleza del servicio de entretenimiento es cíclico<sup>11</sup>.

Lo anterior evidencia cómo la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana no analiza de fondo la naturaleza del producto o servicio identificado por la marca dentro de un procedimiento de cancelación por falta de uso, situación preocupante pero a la vez predecible teniendo en cuenta que ni el mismo Tribunal de Justicia de la CAN se detiene a pronunciarse en debida forma sobre el tema.

### **3.2 PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN: TRATAMIENTO DIFERENCIADO PARA LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CON OCASIÓN A SU NATURALEZA**

El Tribunal de Justicia de la CAN en general ha sido tímido con relación a un análisis de fondo del sub principio de independencia de la marca con relación a la naturaleza del producto o servicio; sin embargo en el Proceso 48-IP-2000 precisó la importancia de establecer un tratamiento diferenciado para los productos farmacéuticos con fundamento en la naturaleza misma de este tipo de productos.

En el presente proceso se resuelve una consulta que versa sobre la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 2830 del 20 de agosto de 1998, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la cual se revoca un registro marcario en sede de apelación para la marca BROMTUSSIN que comprende los productos de la clase 5 “expectorante y fluidificante de las secreciones bronquiales indicado en el tratamiento del asma bronquial y alérgica”, dijo que:

“La naturaleza de los productos, fármacos, materia que la jurisprudencia de este órgano judicial ha venido desarrollando con particular interés, merece un tratamiento especial en el presente caso (...) no sin antes dejar esclarecido que todo lo anterior se encuentra también conectado con las reglas para realizar el cotejo marcario. (pp.5)

(...) Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos

---

<sup>11</sup> Sobre este punto, la Decisión 486 en el art. 167 señala que la carga de la prueba respecto al uso de la marca recae sobre el titular en la cancelación y enumera los documentos a utilizarse como prueba de uso dejando entre abierta la posibilidad de aportar otros; sin embargo en la práctica la Sic ha sido exegética únicamente admitiendo los expresamente rezados por la norma. (Lizarazu, 2014)

casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados (...) (pp.7).”

En consecuencia se evidencia que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reconoció al sub principio de independencia de la marca con relación a la naturaleza del producto o servicio y por ende la necesidad de establecer tratamientos diferenciados para determinados productos de explotación particular.

#### **4. FINALIDAD DE LA MARCA Y CRITERIO DE TEMPORALIDAD: UN SUPUESTO CONTINGENTE EN LA MARCA DISCONTINUA**

En este acápite se sostendrá que la temporalidad es un elemento contingente ya que existen otros elementos de la finalidad de la marca que son de la esencia y buscan la aprehensión del signo de la marca en la mente del consumidor, por tanto, la temporalidad no debería ser un criterio relevante para el caso expuesto en el presente escrito. Para ello se sostendrá que la naturaleza del producto o servicio es una finalidad de la esencia misma de la marca la cual es determinada a partir de criterios externos a la mera voluntad del titular.

##### **4.1 LA NATURALEZA DE LA MARCA COMO FINALIDAD DE LA ESENCIA DE LA MISMA**

En este punto es preciso destacar que si bien es cierto la marca ha cumplido distintas funciones a lo largo del tiempo, esta posee ciertos elementos esenciales sin los cuales no podría existir, los elementos mismos de su naturaleza.

Sobre el particular, son destacados dos aspectos esenciales a la hora de analizar la naturaleza de la marca. Por una parte el análisis de la marca a partir del consumidor, caso en el cual la marca es un objeto o cosa por medio de la cual se identifica un producto para el público final y por la otra, el análisis de la marca a partir del titular caso en el cual este es un derecho sobre la cosa, que le confiere al titular la potestad de distinguir su producto a través de un objeto. (Riofrío, 2003)

En estos términos, a la luz del Sistema Andino de Naciones el derecho conferido al titular sobre el objeto (sentido subjetivo) por medio del cual se identifica el producto, es decir sobre la marca, produce efectos jurídicos a partir de la concesión del registro por la entidad nacional competente.

Ahora bien, en lo que respecta a la naturaleza de la marca en sentido objetivo, es decir como objeto destinado a distinguir un producto o servicio hacia un público final denominado consumidor, es preciso afirmar que pese a que parte de la doctrina asocia la naturaleza de la marca a la integración de dichos elementos: 1) objeto, 2) que distingue, 3) un producto o servicio, 4) hacia un público final (consumidor); dicho objeto, es decir la marca, puede verse limitada de conformidad al producto o servicio a identificar.

En consecuencia, no es lo mismo una marca destinada a distinguir un producto alimenticio que otra destinada a identificar un servicio de multipropiedad vacacional. En efecto el producto alimenticio cuenta con unas condiciones de venta y canales de comercialización completamente distintos que

la venta de servicio de multipropiedad vacacional y de esta forma el producto o servicio a identificar si influye en la naturaleza misma de la marca y más aún en la forma de uso de la misma.

Dicho lo anterior se puede afirmar para el caso que nos concierne que es el servicio de entretenimiento identificado por la marca *Guajira- La novela*, es relevante su análisis desde el punto de vista objetivo, es decir a partir del punto de vista del consumidor, ya que al ser un servicio de explotación particular, este se dirige hacia un público específico dentro de un mercado especializado, estando así supeditada su explotación a una serie de variables ajenas a la mera voluntad del titular, por lo tanto, no es un asunto a ser tratado de forma regular.

#### 4.2 EL USO COMO FUNDAMENTO DEL CRITERIO DE SUFICIENCIA DE TEMPORALIDAD

En este punto se sostendrá que el uso si bien también hace parte de las finalidades mismas de la marca, no es más importante que la naturaleza del producto o servicio identificado por ella. Asimismo que la finalidad del uso ha sido malinterpretada ya que su intención última es que el titular tenga una real intención de explotar la marca, asunto que no necesariamente puede ser valorado a partir del criterio de temporalidad. En consecuencia obsérvese lo señalado por *Baldo Kresalja Rosselló*:

“El uso debe ser suficiente para que no aparezca como una burla a la disposición legal, esto es, debe demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular, para comercializar un producto o para prestar un servicio con la marca en cuestión. Las cantidades solo podrán servir en cada caso para ayudar a determinar si tal intención existió o no. La intención de usar es fundamental para determinar si se cumple o no con el requisito legal. En otras palabras, el uso debe ser deliberado y continuo, no necesariamente extensivo, pues puede admitirse que el titular reserve el empleo de una de sus marcas, que caracteriza a un producto de gran consumo, a una clientela especializada (Kresalja, 2008, pp. 316-317).”

Dicho lo anterior, se evidencia que la finalidad misma del uso es que el titular tenga una intención clara de explotación. Asimismo nótese como la misma doctrina de la oposición reconoce la limitación del uso como finalidad frente a la naturaleza del producto o servicio, finalidad esencial de la misma.

Sobre la continuidad *Carlos Fernández-Novoa* ha señalado que:

“(…) en primer término, que las ventas de los productos identificados por la marca deberán tener continuidad: el uso de la marca será efectivo cuando lejos de limitarse a realizar ventas aisladas el titular de la marca lleva a cabo repetidos actos de venta de los productos. Y debe indicarse, en segundo término, que el uso de la marca será efectivo siempre que la cifra de ventas de los productos diferenciados por la marca alcance, además, un nivel mínimo. Como acertadamente se subraya a este respecto, al clarificar los actos de venta de los productos diferenciados por la marca, es indispensable proceder a una cuantificación de las ventas. Conviene puntualizar, no obstante, que la cuantificación tiene que ser forzosamente relativa porque el criterio numérico de la cifra de ventas deberá conjugarse con dos factores ulteriores e igualmente importantes, a saber: 1) la naturaleza y las características de los productos diferenciados por la marca y 2) la dimensión de la empresa titular de la marca (pp. 467- 468) (Fernandez-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2004)”.

En estos términos se evidencia que el uso es una finalidad del derecho de marcas necesariamente dependiente de la naturaleza del producto o servicio, toda vez que su aplicación está supeditada a factores externos. En consecuencia no es viable soportar toda una línea de interpretación que ampare el uso obligatorio desconociendo la finalidad misma de esta figura y su alcance.

## 5. CRITERIO DE SUFICIENCIA DE TEMPORALIDAD

En el presente acápite se sostendrá que el criterio de temporalidad, figura incorporada al sistema marcario andino a través de la vía jurisprudencial, no ha sido analizado de fondo por parte del Tribunal de Justicia de la CAN y en consecuencia el análisis de la cancelación por falta de uso por parte de la autoridad competente para la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana es insuficiente por falta misma de precisión frente al tema. Esta situación dio como resultado que la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso analizado en el presente artículo cancelara la marca denominativa *Guajira- La novela*. Si el juez del caso hubiese tomado como consideración la naturaleza del servicio de entretenimiento el fallo de la Superintendencia hubiese mantenido la vigencia del registro de la marca; este error interpretativo genera perjuicios para el titular de los derechos de la marca *Guajira- La novela*.

Además se sostendrá que pese a que la doctrina en su mayoría se ha referido a ese criterio de forma superficial, existe una corriente minoritaria crítica con relación a los supuestos establecidos por dicho factor.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por vía de interpretación prejudicial ha señalando cuatro criterios a considerarse para analizar la “suficiencia de uso” requerida por el legislador andino tales son: i) criterio subjetivo; ii) criterio objetivo; iii) criterio territorial; iv) criterio temporal; sin embargo, el criterio asunto de estudio de este acápite es el criterio de temporalidad<sup>12</sup>.

El criterio temporal, asunto objeto de estudio del presente trabajo, pretende determinar el tiempo en el cual se debe utilizar la marca. Así el Artículo 165 exige el uso suficiente *durante tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción*.

---

<sup>12</sup> Es preciso aclarar que no son menos importantes los criterios de suficiencia subjetivos, objetivos y territorial. El primero de ellos, criterio subjetivo, analiza dentro de la acción de cancelación que efectivamente la marca se haya explotado por su titular o por un tercero autorizado, sin embargo alegar el uso por parte de un tercero implica que el titular aporte prueba sumaria que acredite la vinculación comercial o económica entre este y el tercero, o en su defecto esto podría ser considerado una licencia. El criterio de suficiencia objetivo, analiza el modo en que se está explotando la marca. Este a su vez, se puede establecer a partir de un requisito material y formal. El requisito material determina que la misma se use de forma real (sub requisito cualitativo); efectiva, es decir, que el uso debe presentarse en un nivel de intensidad determinado (sub requisito cuantitativo) y de forma continua. Por su parte el requisito formal señala que el uso debe presentarse de igual forma a como fue registrada la marca, aceptándose algunas variaciones siempre y cuando no atenten contra la distintividad misma del registro y el criterio territorial, analiza que el uso se presente dentro de alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, ahora bien en este punto es preciso señalar que los derechos otorgados en el sistema andino únicamente reposan en el país donde se hubiese registrado el signo a diferencia de otros sistemas como el comunitario.

## 5.1 POSTURA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FRENTE AL CRITERIO DE SUFICIENCIA DE TEMPORALIDAD

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado en múltiples interpretaciones prejudiciales que los supuestos de plazo y continuidad deben ser probados en su integridad y al tenor a lo dispuesto por el legislador andino en el Art. 165 sin entrar en un análisis de fondo de dicha figura. En este sentido obsérvense los siguientes fallos en dónde el alto tribunal se acoge a los supuestos de temporalidad sin detenerse a analizar de fondo el tema.

En el año 2005 mediante interpretación prejudicial del Artículo 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de 1991, Proceso identificado con el N° 22-IP-2005, señaló que:

“La cancelación de la marca por no uso es una manera de extinguir el derecho sobre la misma; el propósito de la acción de cancelación de una marca es establecer por la autoridad competente el no uso de la marca en las condiciones y plazo exigido en la ley comunitaria, y de ser procedente, cancelar el registro. Al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados en el Artículo 108 de la Decisión 344”.

En el año 2006 identificado con el N° 230-IP-2005 a petición el Consejo de Estado Colombiano dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual interpretó los Artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de 1991, señaló:

“En el marco de las disposiciones previstas en el Artículo 108, segundo párrafo, Numerales 1 a 3, y tercer párrafo, de la Decisión 344 la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, inventarios de las mercancías cuya existencia esté debidamente certificada por una firma de auditores, o cualquier otro medio de prueba reconocido por la legislación nacional, con el objeto de que se demuestre la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo.

(...)

El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular o de un licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción”.

Año 2012, el TJCA, en Proceso N° 094-IP-2012 de interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de fecha 10 de octubre de 2012 reiteró que:

“La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente”.

En el año 2013 el TJCA mantiene la misma postura, tal como se identifica en el expediente N° 100-IP-2013 a petición el Consejo de Estado Colombiano en la cual interpretó los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, que reza así:

“Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En el caso particular, para determinar el período de uso se debe tomar como punto de referencia el 20 de marzo de 2002, fecha en la que se solicitó la cancelación del registro por no uso de la marca denominativa ATLAS”.

Por último se observa que la línea del TJCA conserva la línea de conformidad a lo señalado en la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de fecha 14 de marzo de 2014, identificado con el N° 13-IP-2014, reiteró que:

“Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”.

Dicho lo anterior se observa que es de vital importancia que no solamente sea esclarecido este criterio por parte del alto Tribunal sino que adicionalmente se establezcan referentes claros sobre el factor de temporalidad en la cancelación por falta de uso y más aún en el caso de las *marcas discontinuas* teniendo en cuenta que las autoridades competentes de los países miembros de la CAN están obligados a supeditar sus fallos a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia.

#### **a. INVIABILIDAD DE LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE SUFICIENCIA TEMPORAL PARA LAS MARCAS DISCONTINUAS**

Tal como se señaló al inicio de este acápite si bien la doctrina mayoritariamente se ha pronunciado de forma superficial sobre el alcance del criterio temporal sin ni siquiera entrar a analizarlo de fondo, existen algunos pocos que plantean la necesidad de determinar su alcance, tal como se expone a continuación:

Así, Metke plantea que si bien podría resultar evidente la inclusión de un requisito de continuidad en el uso, este calificativo resulta ambiguo, toda vez que no existe claridad frente a su significado real y en consecuencia no es claro si se refiere a probar un uso suficiente dentro de los tres años o una (1) explotación por cada año o cuantos usos se requieren para alcanzar el criterio de suficiencia temporal. (2007)

De otro modo con relación al requisito de continuidad se ha señalado que este es relativo ya que depende de la naturaleza del producto o servicio identificado por la marca y de las características propias de la empresa titular. Al respecto, Lindley- Russo ha dicho que:

“ (...) para verificar el cumplimiento de este factor, se debe atender al caso concreto y considerando

algunos criterios como el tipo de bien o servicio que distingue la marca cuya cancelación se pretende, el tamaño de la empresa titular, la cantidad y modo de comercialización que normalmente corresponde al tipo de producto o servicio específico (p.p. 234, 2008)".

## **b. CRITERIO DE SUFICIENCIA TEMPORAL: CASO MARCA *GUAJIRA- LA NOVELA***

Como se describió al inicio del presente artículo, la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana canceló la marca denominativa *Guajira- La novela*, dentro de la acción de cancelación por falta de uso, argumentando, que no se había probado el uso de la marca dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la interposición de la acción de forma continua. Asimismo sostuvo, en sede de apelación, que siendo el servicio de entretenimiento un supuesto servicio de explotación particular no existió prueba alguna que así demostrara la explotación cíclica propia de la naturaleza del mismo. Esto quiere decir que se sigue aplicando por la parte de la entidad sin atender a la naturaleza del servicio lo que desconoce el sub principio de independencia de la marca con relación a la naturaleza del servicio y el principio de temporalidad.

El criterio de suficiencia temporal es inadecuado para analizar a las *marcas discontinuas* como la del caso *Guajira- La novela*, por cuanto los supuestos establecidos por este criterio, es decir, el plazo y la continuidad, no atienden la naturaleza especial de algunos productos y/o servicios atemporales, cuya explotación obedece a su naturaleza y ocasión del servicio.

De lo anterior se puede inferir, que carece de sentido que una novela sea repetida de forma continua por tres años para conservar su vigencia, por lo tanto el mercado televisivo se agota. Lo anterior quiere decir que la naturaleza misma del servicio de entretenimiento atiende a las necesidades propias del consumidor, situación que para una novela resulta evidente que el consumidor promedio demanda en mayor medida nuevas series televisivas, que frente a series anteriores hacen que la competencia resulte en desventaja. Por esto su naturaleza es cíclica.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, la Superintendencia de Industria y Comercio debió indagar la naturaleza del servicio de entretenimiento con el fin de identificar si se trataba de un servicio de explotación particularmente cíclico, caso en el cual se hubiese revocado la decisión de primera instancia.

## **6. CONCLUSIONES**

Como conclusión general se puede señalar la inidoneidad del criterio de suficiencia de temporalidad actualmente desarrollado por el Tribunal de la CAN para el caso de las *marcas discontinuas*, conclusión que puede ser desarrollada en los siguientes términos:

La finalidad del sub principio de independencia con relación a la naturaleza del producto o servicio de la marca es propender por el establecimiento de un sistema incluyente que permita el amparo legal a todos los productos y servicios mediante una marca. Por su parte la incidencia del principio de temporalidad consiste en la flexibilidad temporal de que debe gozar el sistema precisamente en virtud a la diversidad de productos y servicios dentro de cada mercado.

El principio al uso de la marca no es absoluto y en este sentido se encuentra limitado por el sub principio de independencia de la marca con relación a la naturaleza del producto o servicio identificado por ella. En este sentido si bien es cierto amparar de forma prevalente los principios de independencia y de temporalidad podría afectar aquellos principios que atienden a un uso obligatorio de la marca en especial al principio al uso mínimo; si se considera la importancia de la naturaleza del producto o servicio, base fundamental del derecho marcario con relación al supuesto de hecho señalado a lo largo de este artículo, es decir, una marca de explotación atemporal y discontinua, dicha afectación sería leve con relación al caso contrario.

El Tribunal de Justicia de la CAN en uno de sus fallos reconoció la importancia de establecer un tratamiento diferenciado para los productos farmacéuticos con fundamento en la naturaleza misma de este tipo de productos de explotación particular.

La naturaleza del producto o servicio identificado por la marca es una finalidad de la esencia de la marca. En consecuencia esta se debe atender con ocasión a los parámetros señalados para esta.

El servicio de entretenimiento identificado por la marca *Guajira- La novela*, debe ser analizado desde el punto de vista objetivo, es decir a partir del punto de vista del consumidor, ya que al ser un servicio de explotación particular, este se dirige hacia un público específico dentro de un mercado especializado, estando así supeditada su explotación a una serie de variables ajenas a la mera voluntad del titular, por lo tanto, no es un asunto a ser tratado de forma regular.

La finalidad del uso ha sido malinterpretada ya que su intención última es que el titular tenga una real intención de explotar la marca, asunto que no necesariamente puede ser valorado a partir del criterio de temporalidad.

El uso es una finalidad del derecho de marcas necesariamente dependiente de la naturaleza del producto o servicio, toda vez que su aplicación está supeditada a factores externos.

La finalidad del uso de la marca no es absoluta teniendo en cuenta que se encuentra restringida por el alcance de la naturaleza misma del producto o servicio. En estos términos el uso es una finalidad necesariamente dependiente de la naturaleza del producto o servicio, toda vez que su aplicación está supeditada a factores externos.

Las *marcas discontinuas* deben ser reglamentadas ya sea por la vía legislativa ó por la vía jurisprudencial del TJCA como un régimen diferenciado de las marcas continuas, incorporándose criterios distintos a la temporalidad que respondan a la naturaleza misma de ellas.

El servicio de entretenimiento identificado por la marca *Guajira- La novela*, debe ser analizado desde el punto de vista objetivo, es decir a partir del punto de vista del consumidor, ya que al ser un servicio de explotación particular, este se dirige hacia un público específico dentro de un mercado especializado, estando así supeditada su explotación a una serie de variables ajenas a la mera voluntad del titular, por lo tanto, no es un asunto a ser tratado de forma regular.

## 7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERTONE, L. E. y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. (2003) "Derecho de marcas". *Marcas, designaciones y nombres comerciales*, Tomo I, 2da Edición, Ed. Heliasta, Argentina.
- BERTONE, L. E. y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. (2003) "Derecho de marcas". *Marcas, designaciones y nombres comerciales*, Tomo II, 2da Edición, Ed. Heliasta, Argentina.
- CASTRO GARCÍA, J. D. (2009) "La propiedad industrial". Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
- CHAVES PICASSO, J. (2008) "El régimen de Derecho Marcario y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". *Revista de la Competencia y de la Propiedad Intelectual N.º 7*, INDECOPI, Primavera Recuperado en:  
<http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/01ElregimenComun.pdf>
- CONVENCIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (1883) "Organización Mundial de la Propiedad Industrial O M P I". Recuperada en:  
[http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=288515#P86\\_13202](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515#P86_13202)
- CORPORACIONES DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES (CEP), (2014) "Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo III, Talleres CEP, Quito. Recuperado de:  
[http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CGIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.tribunalandino.org.ec%2Fsitetjca%2Findex.php%3Foption%3Dcom\\_filecabinet%26task%3Ddownload%26cid%255B%255D%3D51%26Itemid%3D35&ei=lzB4U4mIBo2TqAbjtYLI Cg&usg=AFQjCNFqXSOigC2OftA0\\_I6jF47KX38xZA&sig2=MsJD2XLjOZUEnYeLFnvFbw&bvm=bv.66917471,d.b2k](http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CGIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.tribunalandino.org.ec%2Fsitetjca%2Findex.php%3Foption%3Dcom_filecabinet%26task%3Ddownload%26cid%255B%255D%3D51%26Itemid%3D35&ei=lzB4U4mIBo2TqAbjtYLI Cg&usg=AFQjCNFqXSOigC2OftA0_I6jF47KX38xZA&sig2=MsJD2XLjOZUEnYeLFnvFbw&bvm=bv.66917471,d.b2k)
- CORREA, C. y HALPERÍN, M. (Agosto, 1977) "El derecho de marcas en América Latina". Ed. *Instituto para la Integración de América Latina y Caribe (INTAL)*, N.º 69, Buenos Aires. Recuperado en:  
[http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho\\_Integracion/documentos/027-Estudios\\_02.pdf](http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho_Integracion/documentos/027-Estudios_02.pdf)
- DE LA FUENTE GARCÍA, E. (1999) "El uso de la marca y sus efectos jurídicos". Editorial Marcial Pons, Barcelona, España.
- FERNANDEZ-NOVOA, C. (1984) "Fundamentos de derecho de marcas". Ed. Montecorvo, Madrid.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (1995) "El Sistema Comunitario de Marcas". Editorial Montecorvo S. A., p. 360. Madrid.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (2004) "Tratado sobre derecho de marcas". Segunda edición, Ed. Marcial Pons, Madrid.
- GIL VEGA, V. "El uso obligatorio de las marcas registradas, normativa en los países de la Comunidad Europea y en otros quince países", Recuperado en:  
[http://www.gil-vega.es/gv\\_spanish/pdf/gv\\_uso\\_obligatorio\\_marcas.pdf](http://www.gil-vega.es/gv_spanish/pdf/gv_uso_obligatorio_marcas.pdf)

- KRESALJA ROSELLÓ, B. (2008) "El uso de la marca registrada en el Perú". *Anuario Andino de Derechos Intelectuales N° 04*, edición. Recuperado en: <http://www.anuarioandino.com/IndiceAnuario04.html>
- KRESALJA ROSELLÓ, B. (2004) "La propiedad industrial evolución y tratamiento normativo en la región andina y el Perú". Primera edición, Palestra editores, Lima.
- KUNZE, G. (1994) "Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas". *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, Segunda Edición, Ginebra, Suiza.
- LINDLEY RUSSO, A. (Primavera 2008) "Apuntes sobre la cancelación marcaria en el Perú". *Revista de la Competencia y de la propiedad intelectual N° 7*, INDECOPI. Recuperado de: <http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/03ApuntesSobreCancelacion.pdf>
- LIZANO SOTO, A. y ANUSKA PAL, A. (2013) "Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas. Viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica". Universidad de Costa Rica. Recuperado en: [http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t13-nuevas\\_modalidades\\_de\\_marcas.olfativas\\_tactiles\\_y\\_gustativas.\\_viabilidad\\_utilidad\\_y\\_efectos\\_juridicos\\_en\\_costa\\_rica.pdf](http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t13-nuevas_modalidades_de_marcas.olfativas_tactiles_y_gustativas._viabilidad_utilidad_y_efectos_juridicos_en_costa_rica.pdf)
- LIZARAZU MONTOYA, R. (2014) "Manual de propiedad industrial". Bogotá, Primera Edición, Ed. Temis.
- LIÉVANO MEJÍA; J. D. (Enero-Junio de 2011) "Aproximación a las marcas no tradicionales". *Revista de derecho privado N° 45*, Universidad de los Andes ISSN 1909-7794.
- MEDINA VERGARA, J. (2013) "Derecho Comercial". Bogotá, Ed. Temis.
- METKE MÉNDEZ, R. (julio-diciembre, 2007) "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". *Revista de estudios socio jurídicos, Vol. 9*, núm. 2, pp. 82-110, Universidad del Rosario, Bogotá- Colombia. Recuperado de: [dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2555289.pdf](http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2555289.pdf)
- PAZMIÑO YCAZA, A. (2009) "Introducción al derecho marcario y los signos distintivos". *Revista jurídica de propiedad intelectual tomo I*, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuperado en: [http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=544&Itemid=118](http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=118)
- PALAU RAMIREZ, F. (2004) "El uso obligatorio de la marca". Ed. Tirant lo Blanch y Universidad de Valencia, España. Recuperado en: <http://books.google.com.co/books?id=O1QZMbzDORoC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=A.+chavanne+y+J.J.+Burst&source=bl&ots=BfNYuERUaX&sig=gGJsItordUFPuE3qKf5hJiye-70&hl=es&sa=X&ei=uhKJU8SZKObMsASy64HoCg&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false>
- REY VEGA, C. (2005) "La propiedad intelectual como bien inmaterial". Editorial Leyer, Bogotá.
- RINCÓN CUÉLLAR, L. F. (1999) "Los derechos de exclusividad concedidos por las nuevas creaciones de la propiedad industrial y el derecho de la competencia". Monografía de Pregrado. Ed. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Recuperado en: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf>

- ROBLES y VÁSQUEZ, M. (2012) "Causas que justifican el no uso de una marca en productos farmacéuticos". *El caso CONTACT, Anuario Andino de Derechos Intelectuales Año VIII - Nº 8*. Lima. Recuperado en: <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario08/art10/ANUARIO%20ANDINO%20ART10.pdf>
- RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, J. C. (Mayo, 2003) "Principios del derecho de marcas en la comunidad europea". *Revista Derecho Mercantil, Noticias Jurídicas*. Recuperado de: <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho-Mercantil/200305-45595410311241.html>
- SEGURA MENA, R. E. (2011) "Uso de la marca, comercio electrónico y caducidad de la marca por falta de uso en Costa Rica" *Revista El Foro Colegio de Abogados Nº 11* ISSN-e 1659-1496, Nº 11, pp. 78-91. Recuperado de: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3709233>
- SCHMITZ VACCARO, C. (Abr. 2012) "Distintividad y uso de las marcas comerciales". *Revista Scielo. Rev. Chilena de derecho vol.39 No.1 pp.9 - 31* Santiago. Recuperado de: [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-34372012000100002](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000100002)
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Expediente Nº 95 054121 CASO MARCA denominativa *Guajira- La novela*, titular: RCN TELEVISIÓN S.A. Recuperado en: <http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/RegistroSignos.php?zaqwscersderwerteyr=polñmkjuiutdrsesdfrcdfs&qwx=ltjS0slc2L2gbWppnqCe>
- VELASCO ORDOÑEZ, P. A. (Mayo 2011) "De las acciones de cancelación y su relevancia práctica". Artículo publicado por Velasco Ordoñez Abogados, Recuperado de: <http://velasco.com.co/wp-content/uploads/2011/05/ACCIONES-DE-CANCELACIÓN.pdf>
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación Prejudicial de 28 de julio del año 2000, No. 48-IP-2000. Recuperado en: [http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2FDocumentos%2FProcesos%2F48-IP-2000.doc&ei=\\_VHVVPqVDcKkNoLVgVAF&usg=AFQjCNHs766yRKcf1FIYoQXP5EKrVvNKvg&bvm=bv.85464276,d.eXY](http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2FDocumentos%2FProcesos%2F48-IP-2000.doc&ei=_VHVVPqVDcKkNoLVgVAF&usg=AFQjCNHs766yRKcf1FIYoQXP5EKrVvNKvg&bvm=bv.85464276,d.eXY)
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, Proceso 22-IP-2005.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación Prejudicial de 03 de marzo de 2006, Proceso 230-IP-2005. Recuperado en: [http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2FDocumentos%2FProcesos%2F230-IP-2005.doc&ei=uXB3U96KlcKfqaBs\\_oHIDg&usg=AFQjCNHILA7rYL\\_G-7VaTc\\_oMmpv5sjtSg&bvm=bv.66917471,d.b2k](http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2FDocumentos%2FProcesos%2F230-IP-2005.doc&ei=uXB3U96KlcKfqaBs_oHIDg&usg=AFQjCNHILA7rYL_G-7VaTc_oMmpv5sjtSg&bvm=bv.66917471,d.b2k)
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial de 28 de septiembre de 2005, Proceso 111-IP-2005
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación Prejudicial de 25 de Junio de 2013, Proceso 100-IP-2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, Proceso 53-IP-2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación Prejudicial de 14 de marzo de 2014, Proceso 13-IP-2014.

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente María Claudia Rojas Lasso, de 05 de febrero de 2009. Recuperada en:

[http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.cavelier.com%2FLibrary%2Fdocuments%2FDocNewsNo540DocumentNo235.doc&ei=BnN3U9-GOsOPqgbRu4EI&usg=AFQjCNFGHM77Y\\_o8PFi23oUdHMO5iTwdLw&bvm=bv.66917471,d.b2k](http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.cavelier.com%2FLibrary%2Fdocuments%2FDocNewsNo540DocumentNo235.doc&ei=BnN3U9-GOsOPqgbRu4EI&usg=AFQjCNFGHM77Y_o8PFi23oUdHMO5iTwdLw&bvm=bv.66917471,d.b2k)

VILLAMIZAR VILLAR, S. E. (2008) "Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial". Ed. Red *Revista estudios socio-jurídicos*. ISSN 0124-0579, vol. 10, N° 1. Recuperado en: <http://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/issue/view/26/showToc>