



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de noviembre de 2024

Proceso: 325-IP-2021

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

Expediente de origen: IF-129/2017

Expediente interno de la Consultante: 128/2019-CA

Referencia: Legitimación activa en el marco de un proceso administrativo de infracción de derechos marcarios

Norma objeto de interpretación prejudicial: Artículo 238 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina

Magistrada ponente: Sandra Catalina Charris Rebellón

VISTOS:

El Oficio 124/2021 del 1 de noviembre de 2021, recibido vía *courier* el 26 del mismo mes, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 238 y 239 de la Decisión 486 –



«Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno 128/2019-CA.

La normativa comunitaria andina y las interpretaciones prejudiciales precedentes de este Tribunal sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente al presente proceso.

CONSIDERANDO

A. PARTES DEL PROCESO INTERNO

Demandante: Seguritel S.R.L.

Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) del Estado Plurinacional de Bolivia

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es si Seguritel S.R.L. estaba legitimada para plantear una acción por infracción de derechos por hechos acaecidos antes de convertirse en titular de la marca supuestamente infringida.

C. EL ACTO ACLARADO EN EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO

- X
1. En las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022¹ y 391-IP-2022², todas de fecha 13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, por virtud del cual, si el Tribunal ya ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria andina (en una interpretación prejudicial publicada en la GOAC) y no hay razones para suponer que dicho Tribunal va a cambiar de criterio

¹ Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (en adelante, GOAC) 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

Publicada en la GOAC 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

isc



jurisprudencial, carecería de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma. En caso de que un proceso judicial interno esté vinculado con una norma andina que constituye un acto aclarado, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos ya emitidos por la corte andina sobre el tema en cuestión.

2. En este sentido, el Tribunal estableció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».
3. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la GOAC.

D. NORMA A SER INTERPRETADA

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 238 y 239 de la Decisión 486.
2. La interpretación del artículo 239 de la Decisión 486 no resulta pertinente debido a que en el proceso interno no se discute una supuesta infracción de los derechos de propiedad industrial de un titular de patente de invención o modelo de utilidad.
3. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la GOAC.
4. El artículo 238 de la Decisión 486³ constituye un acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2021.

3

Decisión 486.-

«Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su



En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita a los criterios jurídicos interpretativos contenido en los párrafos 1.1. a 2.52. de las páginas 6 a 23 de la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 243-IP-2021 del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 25 a 42 de la GOAC 5187 del 22 de mayo de 2023; y está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>

5. Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal dará respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante para aclarar ciertos aspectos sobre las reglas de legitimidad activa del titular un registro marcario.

E. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LA AUTORIDAD CONSULTANTE

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

1. «¿Los arts. 238 y 239 de la Decisión 486 (...) permiten que una infracción contra derechos de propiedad industrial de una persona natural, pueda ser accionada con legitimación activa por una persona jurídica que, adquirió y registró formalmente los referidos derechos, después de ocurrida la infracción contra la persona natural que, a la vez es socio y representante legal de la persona jurídica accionante?»
2. «Cuando se transfiere una marca, ¿desde cuándo son oponibles los derechos del comprador: desde la transferencia o desde el registro de esa transferencia en las reparticiones pertinentes de propiedad intelectual?»

derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.»

ISL



La autoridad consultante, a través de estas dos preguntas, pretende conocer la norma para establecer si el adquirente de un registro marcario está legitimado para plantear una acción por infracción de derechos sobre hechos acaecidos antes de adquirir formalmente titularidad sobre el registro marcario.

El artículo 161 señala que un registro de marca concedido o aún en trámite de registro, puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria y que dicha transferencia, la cual deberá constar por escrito, deberá registrarse ante la oficina nacional competente. Dicha autoridad podrá denegar el registro, en caso de que la transferencia en cuestión pudiera acarrear riesgo de confusión. La norma en mención señala que la falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

Por lo anterior, una persona, natural o jurídica, se hace titular de una marca con el correspondiente registro, sin considerar el medio concreto de adquisición, que puede ser un primer registro o el registro de una transferencia del título marcario ya registrado.

El titular adquirente de un derecho marcario sea cual fuere el título por el que lo hubiera adquirido, goza de esta legitimidad activa desde el momento en que se registra el título adquirido, quedando habilitado para reclamar por actos acaecidos desde el registro inicial de la marca, porque la protección jurídica es al signo distintivo, con abstracción del tiempo y forma de la adquisición. Teniendo en cuenta lo anterior, el derecho del comprador o adquirente de la marca cuya transferencia ha sido registrada ante la oficina nacional competente, cuenta con legitimidad activa para reclamar contra cualquiera por actos acaecidos incluso con anterioridad a dicha inscripción (tratándose de infracciones, en tanto no hayan prescrito).

El artículo 154 de la Decisión 486 establece que el «derecho al uso exclusivo» de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Como puede apreciarse, la norma hace referencia al ejercicio del *derecho exclusivo* de una marca que se detenta como *propietario* de esta. Situación distinta es la *legitimidad activa* para presentar una acción por infracción, para lo cual no es necesario ser propietario de la marca. En efecto, el licenciatario de una marca puede presentar acciones por infracción en



defensa de la marca si así consta en el contrato de licencia de uso respectivo.

En consecuencia, en el contrato de compraventa de la marca —o de transferencia del registro marcario— las partes pueden convenir sobre el momento a partir del cual el comprador o adquirente podrá presentar acciones por infracción (y otras acciones) en defensa de la marca. Si tal legitimidad activa se puede establecer contractualmente a favor del licenciataria, con mayor razón se puede establecer lo mismo para el comprador o adquirente de la marca. El contrato de que se trate podría incluir otras atribuciones a favor del comprador o adquirente, incluso bajo la forma de un poder o mandato de representación.

Así las cosas, en el contrato de compraventa de la marca —o de transferencia del registro marcario— las partes pueden convenir que el comprador o adquirente podrá presentar acciones por infracción en defensa de la marca desde la suscripción del respectivo contrato, desde que se solicita el registro de este acto jurídico ante la oficina nacional competente o desde la inscripción del mencionado acto jurídico en el registro correspondiente.

En caso de silencio en el contrato sobre ese particular, habrá que atenerse a lo que haya establecido la legislación o jurisprudencia nacionales, las que podrían reconocer al adquirente legitimidad activa para presentar acciones administrativas o judiciales en defensa de su derecho expectatio en caso se encuentre en trámite ante la oficina nacional competente la inscripción de la transferencia del registro marcario.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

PRIMERO:

Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 128/2019-CA, la cual deberá adoptarla —remitiéndose asimismo a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen actos aclarados indicados en la presente providencia— al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la

ISC



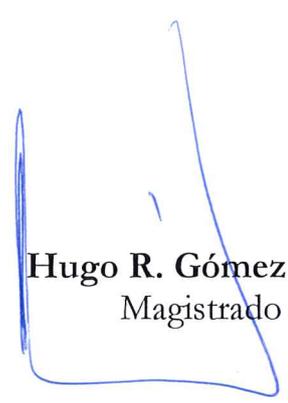
Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.

- SEGUNDO:** Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados por la autoridad consultante respecto del artículo 238 de la Decisión 486, por constituir un acto aclarado en los términos expuestos en la sentencia emitida en el proceso 243-IP-2022, que se encuentra publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023.
- TERCERO:** Con relación a los interrogantes formulados, la autoridad consultante deberá remitirse a las respuestas contenidas en la presente providencia.
- CUARTO:** Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
- QUINTO:** Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

* Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada por unanimidad en la sesión judicial de fecha 18 de noviembre de 2024, conforme consta en el Acta 33-J-TJCA-2024, y se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. *ra*


Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada


Hugo R. Gómez Apac
Magistrado




Rogelio Mayta Mayta
Magistrado


Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial el magistrado presidente y la secretaria general.


Íñigo Salvador Crespo
Magistrado presidente


Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

