



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

“COMPENDIO JURISPRUDENCIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”

- 2DA VERSIÓN -

La 2da versión del “Compendio Jurisprudencial de Propiedad Intelectual” es publicado por el SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI), institución pública bajo tuición del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL (MDPyEP) del ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

AUTORIDADES:

- Néstor Huanca Chura
MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
- Grover Nelson Lacoa Estrada
VICEMINISTRO DE COMERCIO Y LOGISTICA INTERNA
- Rafael Rodrigo Soto Frías
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
- Roberto Ilich García Herrera
DIRECTOR DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
- María José Velarde Peñaranda
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS a.i.
- Carlos Alberto Soruco Arroyo
DIRECTOR DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
- Henry Nina Coria
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**La Paz – Bolivia
2024**

INDICE TEMÁTICO

ÍNDICE

DECISIÓN 486.....	9
DECISIÓN 351.....	89
INTERPRETACIONES PREJUDICIALES.....	107
“GENERALIDADES”	109
TÍTULO I.....	115
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	115
CAPÍTULO I.....	115
“PATENTES”	115
ELEMENTOS FUNDAMENTALES	117
DERECHOS CONFERIDOS DE SU REGISTRO (PATENTES)	129
MODELOS DE UTILIDAD	135
DISEÑO INDUSTRIAL	141
SOLICITUD DE REGISTRO	150
TASAS	167
CONTRATO DE TRANSFERENCIA, LICENCIA Y CONCESIONES.....	168
REIVINDICACIONES	176
OTRAS LENGUAS	182
INFORMES Y RESOLUCIONES.....	183
DEPÓSITOS	185
CAPÍTULO II.....	189
“SIGNOS DISTINTIVOS”	189
CONSIDERACIONES GENERALES.....	191
REGISTRO DE MARCAS	204
MARCA NOTORIA.....	244
NOMBRE COMERCIAL.....	253
DENOMINACIONES DE ORIGEN	263
NOMBRES DE DOMINIO.....	269

SIGNOS NO REGISTRABLES	272
COTEJO MARCARIO	292
CONEXIÓN COMPETITIVA	320
ACUERDOS, LICENCIAS Y TRANSFERENCIA DE MARCAS	324
NULIDAD DE REGISTRO	332
OPOSICIONES.....	338
CANCELACIÓN	352
ACCIÓN DE REIVINDICATORIA.....	373
CAPÍTULO III.....	375
“INFRACCIONES”	375
LIMITACIONES DEL DERECHO MARCARIO	401
MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS EN FRONTERA	405
TÍTULO II.....	417
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	417
LA ORIGINALIDAD IMPLICA QUE UNA OBRA SE PUEDA DIFERENCIAR DE OTRAS OBRAS DE TERCEROS.	422
AUTORÍA Y TITULARIDAD DE LA OBRA.....	437
DE LA PROTECCIÓN DE LA OBRA.....	453
DE LOS DERECHOS	458
ACUERDOS.....	480
VULNERACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.....	491
SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA	510
CITAS	529
SENTENCIAS CONSTITUCIONALES PLURINACIONALES.....	531
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).....	531
AUTOS SUPREMOS Y SENTENCIAS	567
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).....	567

DECISIÓN 486

Régimen Común sobre Propiedad Industrial

RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Del Trato Nacional

Artículo 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro.

Del Trato de la Nación más Favorecida

Artículo 2.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales

Artículo 3.- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional.

Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.

Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes.

De los Términos y Plazos

Artículo 4.- Los plazos relativos a trámites previstos en la presente Decisión sujetos a notificación o publicación se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión.

Artículo 5.- Siempre que en la presente Decisión no exista disposición en contrario, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles. Si el plazo se fija en meses o años se computará de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

De las Notificaciones

Artículo 6.- La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados.

Del Idioma

Artículo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente deberá presentarse en idioma castellano.

Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.

De la Reivindicación de Prioridad

Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional

con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) Doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad;
- y,
- b) Seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

Artículo 10.- A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.

La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) En el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses;
- b) En el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses.

Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.

Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo.

Artículo 11.- El incumplimiento de los plazos, de la presentación de los documentos o del pago de la tasa, acarreará la pérdida de la prioridad invocada.

Del Desistimiento y Abandono

Artículo 12.- El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud de patente o de registro da por terminada la instancia administrativa a partir de la declaración de la oficina nacional competente, perdiéndose la fecha de presentación atribuida.

Si se presentara el desistimiento antes de la publicación de la solicitud, ésta no será publicada. Tratándose de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial, las mismas se mantendrán en reserva y no podrán ser consultadas sin autorización escrita del solicitante, salvo que hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Artículo 13.- Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación a los casos de abandono del trámite de la solicitud, en lo que fuere pertinente.

TÍTULO II

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

CAPÍTULO I - De los Requisitos de Patentabilidad

Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

- b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- f) Las formas de presentar información.

Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) El inventor o su causahabiente;
- b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
- c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Artículo 20.- No serán patentables:

- a) Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- b) Las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
- d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

CAPÍTULO II - De los Titulares de la Patente

Artículo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

Artículo 23.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación.

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Artículo 24.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención.

CAPÍTULO III - De las Solicitudes de Patente

Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) El petitorio;
- b) La descripción;
- c) Una o más reivindicaciones;

- d) Uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;
- e) El resumen;
- f) Los poderes que fuesen necesarios;
- g) El comprobante de pago de las tasas establecidas;
- h) De ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
- i) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;
- j) De ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,
- k) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) El requerimiento de concesión de la patente;
- b) El nombre y la dirección del solicitante;
- c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) El nombre de la invención;
- e) El nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
- f) De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;

- g) La firma del solicitante o de su representante legal; y,
- h) De ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- b) La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) Una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
- e) Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- f) Una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Artículo 29.- Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.

El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los

depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución.

El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el artículo 40.

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

Artículo 31.- El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente.

Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.

Artículo 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente:

- a) La indicación de que se solicita la concesión de una patente;

- b) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) La descripción de la invención;
- d) Los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Artículo 35.- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión.

El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.

Artículo 37.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales.

No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención conforme al artículo 25.

La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.

CAPÍTULO IV - Del Trámite de la Solicitud

Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.

Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.

Artículo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

Artículo 41.- Una solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros antes de transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de su presentación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación aún sin consentimiento de aquél.

Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Artículo 43.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.

Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen.

Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) Copia de la solicitud extranjera;
- b) Copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) Copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
- d) Copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,
- e) Copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

Artículo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.

Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

Artículo 49.- Para el orden y clasificación de las patentes, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Patentes de Invención establecida por el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971, con sus modificaciones vigentes.

CAPÍTULO V - De los Derechos que confiere la Patente

Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.

Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.

Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a) Cuando en la patente se reivindica un producto:
 - i) Fabricar el producto;
 - ii) Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
- b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
 - i) Emplear el procedimiento; o

- ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

- a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
- c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) Actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- e) Cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.

Artículo 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no

podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.

Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Artículo 58.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

CAPÍTULO VI - De las Obligaciones del Titular de la Patente

Artículo 59.- El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Artículo 60.- A los efectos del presente Capítulo, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.

CAPÍTULO VII - Del Régimen de Licencias Obligatorias

Artículo 61.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el País Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada País Miembro.

Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.

Artículo 62.- La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. Esta compensación deberá ser adecuada, según las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valor económico de la autorización.

La impugnación de la licencia obligatoria no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que estuvieren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación económica determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.

Artículo 63.- A petición del titular de la patente o del licenciario, las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

Artículo 64.- El licenciario estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competente revocará la licencia obligatoria.

Artículo 65.- Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Artículo 66.- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la

libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.

La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.

Artículo 67.- La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:

- a) La invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- b) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,
- c) No podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 68.- En adición de lo establecido en los artículos precedentes, las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

- a) No serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;
- b) Sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no surtirá efectos legales;
- c) Podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;

- d) El alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;
- e) Tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme al artículos 65 y 66;
- f) Contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66; y,
- g) Los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

Artículo 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente Capítulo no surtirán efecto legal alguno.

CAPÍTULO VIII - De los Actos Posteriores a la Concesión

Artículo 70.- El titular de una patente podrá pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente.

Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificación o corrección de una solicitud.

Artículo 71.- El titular de una patente podrá renunciar a una o más reivindicaciones de la patente o a la patente en su totalidad, mediante declaración dirigida a la oficina nacional competente. La renuncia surtirá efectos desde la fecha de recepción de la declaración respectiva.

Artículo 72.- El titular de una patente podrá dividirla en dos o más patentes fraccionarias. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la división de una solicitud.

Artículo 73.- El titular asimismo, podrá fusionar dos o más patentes. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la fusión de una solicitud.

Artículo 74.- La oficina nacional competente podrá establecer el cobro de tasas para los actos realizados con posterioridad a la concesión de la patente.

CAPÍTULO IX - De la Nulidad de la Patente

Artículo 75.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:

- a) El objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15;
- b) La invención no cumplierse con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14;
- c) La patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20;
- d) La patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29;
- e) Las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción;
- f) La patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;
- g) De ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los países miembros es país de origen;
- h) De ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los países miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los países miembros es país de origen; o,
- i) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

Artículo 76.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión de la patente, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 77.- La autoridad nacional competente podrá anular una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la explotación de la invención en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 78.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

Artículo 79.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de una patente, la autoridad nacional competente podrá pedir al titular de la patente que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 46 relativos a la patente objeto del procedimiento.

CAPÍTULO X - De la Caducidad de la Patente

Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrán su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

TÍTULO III

DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

Artículo 82.- No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.

No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

Artículo 83.- El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita. A efectos de esto último deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 35.

Artículo 84.- El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.

Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

TÍTULO IV

DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

CAPÍTULO I - Definiciones

Artículo 86.- A efectos del presente Título se entenderá por:

- a) Circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica;
- b) Esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

CAPÍTULO II - De los Requisitos de Protección de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

Artículo 87.- Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original.

Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerará original si la combinación de tales elementos, como conjunto, cumple con esa condición.

CAPÍTULO III - De los Titulares

Artículo 88.- El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la protección les corresponderá en común.

Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.

CAPÍTULO IV - De la Solicitud de Registro

Artículo 89.- La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) El petitorio;
- b) Una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;
- c) De ser el caso, una declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado, en cualquier lugar del mundo;
- d) De ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado;
- e) Una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado;
- f) Copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país miembro;
- g) Los poderes que fuesen necesarios; y,
- h) El comprobante de pago de la tasa establecida.

Artículo 90.- El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) El requerimiento de concesión del registro;
- b) El nombre y la dirección del solicitante;
- c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) El nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante;
- e) De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- f) De ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el País Miembro; y,
- g) La firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 91.- Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto. Las partes restantes deberán ser suficientes para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado.

Artículo 92.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

- a) Una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado;
- b) Datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) Una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita; y

d) El comprobante de pago de la tasa correspondiente.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

CAPITULO V - Del Trámite de la Solicitud

Artículo 93.- La oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado conforme a la definición del artículo 86, y si la solicitud comprende los elementos indicados en los artículos 89, 90 y 91. La oficina nacional competente no examinará de oficio la originalidad del esquema de trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archiversse de oficio. Si el solicitante no efectuara la corrección en el plazo señalado, la oficina nacional competente hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

Artículo 94.- Efectuado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial, a costa del interesado.

Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Artículo 95.- Cualquier persona interesada podrá presentar a la oficina nacional competente oposición fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de un esquema de trazado.

Serán aplicables a la oposición las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Artículo 96.- Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional competente registrará el esquema de trazado, expedirá un certificado de registro que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente.

CAPÍTULO VI - De los Derechos que confiere el Registro

Artículo 97.- En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente del País Miembro dentro de

un plazo de dos años contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningún lugar del mundo sólo podrá registrarse si ello se solicita ante la oficina nacional competente del País Miembro dentro de un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Artículo 98.- El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de diez años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:

- a) El último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o
- b) La fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo país miembro.

La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.

Artículo 99.- La protección se aplicará independientemente de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado.

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a) Reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme al artículo 87;
- b) Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o
- c) Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el

circuito integrado protegido, sólo en la medida en que este siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente, y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado.

Artículo 100.- El derecho conferido por el registro del esquema de trazado sólo podrá hacerse valer contra actos realizados con fines industriales o comerciales. El registro no confiere el derecho de impedir los siguientes actos:

- a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) Actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis o experimentación;
- c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) Actos referidos en el artículo 5ter del convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Artículo 101.- El registro de un esquema de trazado no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o de artículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 102.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar actos de explotación industrial o comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediante la evaluación o el análisis del esquema de trazado protegido, siempre que el esquema de trazado así creado cumpla la condición de originalidad conforme al Artículo 87. Tampoco podrá impedir esos actos respecto de los circuitos integrados que incorporen el esquema de trazado así creado, ni de los artículos que incorporen tales circuitos integrados.

Artículo 103.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar los actos mencionados en el artículo 99 respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.

Artículo 104.- No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en el artículo 99 respecto de un circuito integrado que incorpore ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se había reproducido ilícitamente. Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.

Artículo 105.- Un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

CAPITULO VII - Del Régimen de Licencias

Artículo 106.- El titular de un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación del esquema de trazado respectivo.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación del esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de esquema de trazado durante el plazo de vigencia del contrato de

licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Artículo 107.- Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

- a) Que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o
- b) Que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las condiciones establecidas para la concesión de licencias obligatorias respecto de patentes de invención.

CAPITULO VIII - De la Nulidad del Registro

Artículo 108.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado, cuando:

- a) El objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme al artículo 86;
- b) El registro no cumplierse con los requisitos de protección previstos en el artículo 87;
- c) El registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno de los plazos estipulados en el artículo 97; o,
- d) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren a una parte del esquema de trazado registrado, la nulidad se declarará solamente con respecto a tal parte, según corresponda, quedando el registro vigente para las demás

partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de originalidad previsto en el artículo 87.

El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Artículo 109.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión del registro, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 110.- La autoridad nacional competente podrá anular un registro de esquema de trazado cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el esquema de trazado en el País Miembro, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 111.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular del registro para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad del registro, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

Artículo 112.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la autoridad nacional competente podrá pedir al titular del registro

que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 89 relativos al registro objeto del procedimiento.

TITULO V

DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPITULO I - De los Requisitos para la Protección

Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Artículo 114.- El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente un diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Artículo 116.- No serán registrables:

a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al

orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,

c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

CAPITULO II - Del Procedimiento de Registro

Artículo 117.- La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener:

a) El petitorio;

b) La representación gráfica o fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño;

c) Los poderes que fuesen necesarios;

d) El comprobante del pago de las tasas establecidas;

e) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho al registro de diseño industrial al solicitante; y,

f) De ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el país miembro.

Artículo 118.- El petitorio de la solicitud de registro de diseño industrial estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

a) El requerimiento de registro del diseño industrial;

b) El nombre y la dirección del solicitante;

- c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) La indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y subclase de estos productos;
- e) El nombre y el domicilio del diseñador, cuando no fuese el mismo solicitante;
- f) De ser el caso, la fecha, el número y la indicación de la oficina de presentación de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el país miembro;
- g) De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; y,
- h) La firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 119.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

- a) La indicación de que se solicita el registro de un diseño industrial;
- b) Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) La representación gráfica y fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse por una muestra del material que incorpora el diseño; y,
- d) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 120.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 117 y 118.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de treinta días siguiente a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.

Artículo 121.- Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Artículo 123.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación.

Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.

Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

Artículo 125.- Una solicitud de registro de diseño industrial no podrá ser consultada por terceros antes de culminado el plazo para que se ordene la publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de un registro de diseño industrial ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente aún antes de su publicación aún sin consentimiento de aquél.

Artículo 126.- Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá el registro del diseño industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente. Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente denegará el registro.

Artículo 127.- Para el orden y clasificación de los diseños industriales, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, con sus modificaciones vigentes.

CAPITULO III - De los Derechos que confiere el Registro

Artículo 128.- El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro.

Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

Artículo 130.- La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente

o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Artículo 131.- El registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del diseño industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 132.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial, cuando:

- a) El objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 113;
- b) El diseño industrial no cumplierse con los requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115;
- c) El registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 116; o,
- d) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Artículo 133.- Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53 literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79.

TITULO VI

DE LAS MARCAS

CAPITULO I - De los Requisitos para el Registro de Marcas

Artículo 134.- 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. La

naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) Las palabras o combinación de palabras;
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) Los sonidos y los olores;
- d) Las letras y los números;
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) Carezcan de distintividad;
- c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

- g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
- h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
- j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
- l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
- m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
- n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los países miembros;
- o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un país miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
- p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) 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;
- c) 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;
- d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero;
- e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
- f) 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;
- g) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos

utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

CAPITULO II - Del Procedimiento de Registro

Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) El petitorio;
- b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) Los poderes que fuesen necesarios;
- d) El comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y
- f) De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el artículo 6quinquies del convenio de París.

Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) El requerimiento de registro de marca; b) El nombre y la dirección del solicitante;
- c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; e) La indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;
- f) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; g) La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
- h) La firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

- a) La indicación que se solicita el registro de una marca;
- b) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- d) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca;
- e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 141.- Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.

Artículo 142.- Cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, deberá presentar el certificado de registro de la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.

Artículo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

Artículo 149.- La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- a) Que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
- b) Que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
- c) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

CAPITULO III - De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca

Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo

correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese

causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto

directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Artículo 160.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

CAPITULO IV - De las Licencias y Transferencias de las Marcas

Artículo 161.- Un registro de marca concedida o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.

Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

Artículo 163.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

CAPITULO V - De la Cancelación del Registro

Artículo 165.- 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 un licenciatarario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también

podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesta con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

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

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la

presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

- a) La necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
- b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo;
- y c) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

CAPITULO VI - De la Renuncia al Registro

Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

CAPITULO VII - De la Nulidad del Registro

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

Artículo 173.- Serán de aplicación al presente Capítulo las disposiciones del artículo 78.

CAPITULO VIII - De la Caducidad del Registro

Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.

TITULO VII

DE LOS LEMAS COMERCIALES

Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.

Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

TITULO VIII

DE LAS MARCAS COLECTIVAS

Artículo 180.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.

Artículo 181.- Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

Artículo 182.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:

- a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;
- b) La lista de integrantes; y,
- c) La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas deberá informar a la oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.

Artículo 183.- La marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de personas.

Las transferencias y licencias deberán ser inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan efectos frente a terceros.

Artículo 184.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

TITULO IX

DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Artículo 185.- Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

Artículo 186.- Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.

Artículo 187.- Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

El reglamento de uso se inscribirá junto con la marca.

Toda modificación de las reglas de uso de la marca de certificación deberá ser puesta en conocimiento de la oficina nacional competente. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente.

Artículo 188.- El titular de una marca de certificación podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Artículo 189.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

TITULO X DEL NOMBRE COMERCIAL

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.

Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
- d) Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas.

Artículo 196.- En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales.

Artículo 197.- El titular de un registro de nombre comercial podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia al registro del nombre comercial surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

Artículo 198.- La renovación del registro de un nombre comercial deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su expiración. No obstante, el titular del nombre comercial gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación, acompañando los comprobantes de pago de las tasas establecidas en las normas internas de los Países Miembros, pagando conjuntamente el recargo establecido, de ser el caso. Durante el plazo referido, el registro del nombre comercial mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación las oficinas nacionales competentes podrán exigir prueba de uso del nombre comercial conforme a sus normas nacionales. En todo caso el registro se efectuará en los mismos términos del registro original.

Artículo 199.- La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando.

El nombre comercial podrá ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales, dicha licencia podrá ser registrada ante la oficina nacional competente.

TITULO XI DE LOS RÓTULOS O ENSEÑAS

Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

TITULO XII DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

CAPITULO I - De las Denominaciones de Origen

Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Artículo 202.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;
- b) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concedores de la materia como por el público en general;
- c) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,

d) Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

Artículo 203.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 204.- La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

- a) Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;
- b) La denominación de origen objeto de la declaración;
- c) La zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;
- d) Los productos designados por la denominación de origen; y,
- e) Una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

Artículo 205.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.

Artículo 206.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el artículo

204. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de protección, en cuanto corresponda.

Artículo 207.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

- a) Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;
- b) Realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,
- c) Cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.

Artículo 208.- La oficina nacional competente podrá otorgar las autorizaciones de uso correspondientes. La autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si así lo establecen las normas nacionales.

Artículo 209.- Cuando la autorización de uso sea competencia de la oficina nacional competente, ella será otorgada o denegada en un lapso de quince días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 210.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas establecido en la presente Decisión.

Artículo 211.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida, caducará si no se solicita su renovación dentro de los plazos previstos para la renovación de marcas de la presente Decisión.

De la misma forma, será motivo de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional de cada País Miembro.

Artículo 212.- La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de

fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACIÓN DE ORIGEN".

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.

Artículo 213.- Las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispondrán los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas.

Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Artículo 215.- Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 216.- La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen protegida, si fue concedida en contravención a la presente Decisión.

Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre nulidad de registro de marcas de la presente Decisión.

Artículo 217.- De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, cancelará la autorización de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre cancelación de registro de marcas de la presente Decisión.

Artículo 218.- Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.

Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 219.- Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 220.- Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen.

CAPITULO II - De las Indicaciones de Procedencia

Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en

cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Artículo 223.- Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

TITULO XIII

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
 - b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo;
- o,

c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Artículo 227.- Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y f).

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) El valor contable del signo como activo empresarial;

h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) Los aspectos del comercio internacional; o,

k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) No esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
- b) No haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
- c) No sea notoriamente conocido en el extranjero.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.

Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de

ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.

Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.

Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Artículo 236.- Serán aplicables al presente Título las disposiciones contenidas en la presente Decisión, en lo que fuere pertinente.

TITULO XIV

DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

Artículo 237.- Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

TITULO XV

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

CAPITULO I - De los Derechos del Titular

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 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.

Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

- a) El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
- b) Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) El cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) La indemnización de daños y perjuicios;
- c) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) La adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) La adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,
- g) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Artículo 242.- Los Países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la

identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

CAPITULO II - De las Medidas Cautelares

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- d) La constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,

e) El cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

Artículo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida.

La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.

Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

CAPITULO III - De las Medidas en Frontera

Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.

Artículo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

Artículo 252.- Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Así mismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.

Artículo 253.- Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas.

Artículo 254.- Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

Artículo 255.- Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

Artículo 256.- Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

CAPITULO IV - De las Medidas Penales

Artículo 257.- Los Países Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación de marcas.

TITULO XVI

DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO I - De los Actos de Competencia Desleal

Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

CAPITULO II - De los Secretos Empresariales

Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que

pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- a) Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Artículo 261.- A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Artículo 262.- Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

- a) Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;

- c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;
- f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o,

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

Artículo 263.- La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260.

Artículo 264.- Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

Artículo 265.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.

Artículo 266.- Los Países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos

químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.

Los Países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo.

CAPITULO III - De las Acciones por Competencia Desleal

Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.

Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.

Artículo 269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 270.- Los Países Miembros con el apoyo de la Secretaría General, implementarán un sistema informático andino sobre derechos de propiedad industrial registrados en cada uno de ellos. A tal efecto, interconectarán sus respectivas bases de datos a más tardar el 31 de diciembre del año 2002.

Artículo 271.- Los Países Miembros propenderán al establecimiento de mecanismos de difusión y divulgación de la información tecnológica contenida en las patentes de invención.

Artículo 272.- Los Países Miembros procurarán celebrar entre ellos acuerdos de cooperación tendientes al fortalecimiento de la capacidad institucional de las oficinas nacionales competentes.

Artículo 273.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 275.- De conformidad con la tercera disposición complementaria de la Decisión 391, la autoridad nacional competente en materia de acceso a los recursos genéticos y las oficinas nacionales competentes establecerán sistemas de intercambio de información sobre los contratos de acceso autorizados y derechos de propiedad intelectual concedidos a más tardar el 31 de diciembre de 2001.

Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

Artículo 277.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión.

Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables.

Artículo 278.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a través de cualquier medio, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros.

Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.

Artículo 279.- Los Países Miembros podrán suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial que no vulneren la presente Decisión, tales como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 280.- Cuando la legislación interna de los Países Miembros así lo disponga, en caso de que se solicite una patente para un organismo genéticamente modificado (OGM) y/o el proceso tecnológico para la producción del OGM, deberá presentar copia del documento que otorgue el permiso de la autoridad nacional competente en materia de bioseguridad de cada País Miembro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

SEGUNDA.- Los microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) del artículo 27, numeral 3 del ADPIC.

A tal efecto, se tendrán en cuenta los compromisos asumidos por los Países Miembros en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

TERCERA.- A más tardar al 31 de diciembre de 2002 y de conformidad con lo previsto en el artículo 278, las oficinas nacionales competentes interconectarán sus bases de datos. A tal efecto, la Secretaría General gestionará los recursos de cooperación internacional técnica y financiera.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los catorce días del mes de setiembre del año dos mil.

DECISIÓN 351

**Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos**

RÉGIMEN COMÚN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

CAPITULO I - DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión.

Artículo 2.- Cada País Miembro concederá a los nacionales de otro país, una protección no menos favorable que la reconocida a sus propios nacionales en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por:

- Autor: Persona física que realiza la creación intelectual.
- Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. - Autoridad Nacional Competente: Órgano designado al efecto, por la legislación nacional sobre la materia. - Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción.
- Derechohabiente: Persona natural o jurídica a quien por cualquier título se transmiten derechos reconocidos en la presente Decisión.
- Distribución al público: Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.
- Divulgación: Hacer accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento.
- Emisión: Difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público.
- Fijación: Incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación.
- Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas.

- Grabación Efímera: Fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un período transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.
- Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.
- Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene.
- Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.
- Obra Plástica o de bellas artes: Creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición, a los efectos de la presente Decisión, las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales.
- Oficina Nacional Competente: Órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos.
- Organismo de radiodifusión: Empresa de radio o televisión que transmite programas al público.
- Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador.
- Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos.
- Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

- **Publicación:** Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.

- **Retransmisión:** Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.

- **Titularidad:** Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión.

- **Usos honrados:** Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.

- **Uso personal:** Reproducción u otra forma de utilización, de la obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, en casos tales como la investigación y el esparcimiento personal.

CAPITULO II - DEL OBJETO DE LA PROTECCIÓN

Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;

b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;

c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;

d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;

e) Las obras coreográficas y las pantomimas;

f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;

g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;

- h) Las obras de arquitectura;
- i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
- j) Las obras de arte aplicado;
- k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
- l) Los programas de ordenador;
- ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

Artículo 5.- Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su previa autorización, son obras del ingenio distintas de la original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras.

Artículo 6.- Los derechos reconocidos por la presente Decisión son independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra.

Artículo 7.- Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

CAPITULO III - DE LOS TITULARES DE DERECHOS

Artículo 8.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra.

Artículo 9.- Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 10.- Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario.

CAPITULO IV - DEL DERECHO MORAL

Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:

- a) Conservar la obra inédita o divulgarla;
- b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,
- c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.

Artículo 12.- Las legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer otros derechos de orden moral.

CAPITULO V - DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
- d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
- e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Artículo 14.- Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.

Artículo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento;

b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales;

c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.

El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación;

d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono;

e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada;

f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión;

g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones;

h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e,

i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.

Artículo 16.- Los autores de obras de arte y, a su muerte, sus derechohabientes, tienen el derecho inalienable de obtener una participación en las sucesivas ventas que se realicen sobre la obra, en subasta pública o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte. Los Países Miembros reglamentarán este derecho.

Artículo 17.- Las legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer otros derechos de carácter patrimonial.

CAPITULO VI - DE LA DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Artículo 18.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la duración de la protección de los derechos reconocidos en la presente Decisión, no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso.

Artículo 19.- Los Países Miembros podrán establecer, de conformidad con el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que el plazo de protección, para determinadas obras, se cuente a partir de la fecha de su realización, divulgación o publicación.

Artículo 20.- El plazo de protección se contará a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra, según proceda.

CAPITULO VII - DE LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

Artículo 21.- Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.

Artículo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:

a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;

b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro;

c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines:

1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o,

- 2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado.
- d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga;
- e) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado expresamente;
- f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información;
- g) Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, así como disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciadas en público, con fines de información sobre los hechos de actualidad, en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la publicación de colecciones de tales obras;
- h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público;
- i) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de grabaciones efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación en el plazo o condiciones previstas en cada legislación nacional;
- j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por

el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución;

k) La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones.

CAPITULO VIII - DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS

Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.

Artículo 24.- El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando:

a) Sea indispensable para la utilización del programa; o,

b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida.

Artículo 25.- La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.

Artículo 26.- No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos.

Artículo 27.- No constituye transformación, a los efectos previstos en la presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización.

Artículo 28.- Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman.

CAPITULO IX - DE LA TRANSMISIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS

Artículo 29.- El derecho de autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional aplicable.

Artículo 30.- Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 31.- Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.

Artículo 32.- En ningún caso, las licencias legales u obligatorias previstas en las legislaciones internas de los Países Miembros, podrán exceder los límites permitidos por el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas o por la Convención Universal sobre Derecho de Autor.

CAPITULO X - DE LOS DERECHOS CONEXOS

Artículo 33.- La protección prevista para los Derechos Conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en este Capítulo podrá interpretarse de manera tal que menoscabe dicha protección. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

Artículo 34.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus

interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones.

Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada.

Artículo 35.- Además de los derechos reconocidos en el artículo anterior, los artistas intérpretes tienen el derecho de: a) Exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o ejecución que se realice; y,

b) Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o re

Artículo 36.- El término de protección de los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes, no podrá ser menor de cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, si éste fuere el caso.

Artículo 37.- Los productores de fonogramas tienen del derecho de:

a) Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas;

b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular;

c) Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público; y,

d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 38.- El término de protección de los derechos de los productores de fonogramas, no podrá ser menor a cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente al que se realizó la fijación.

Artículo 39.- Los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento;

b) La fijación de sus emisiones sobre una base material; y,

c) La reproducción de una fijación de sus emisiones.

Artículo 40.- La emisión a que se refiere el artículo anterior, incluye la producción de señales portadoras de programas con destino a un satélite de radiodifusión o telecomunicación, y comprende la difusión al público por una entidad que emita o difunda emisiones de otras, recibidas a través de cualquiera de los mencionados satélites.

Artículo 41.- El término de protección de los derechos de los organismos de radiodifusión, no podrá ser menor a cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que se haya realizado la emisión.

Artículo 42.- En los casos permitidos por la Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, las legislaciones internas de los Países Miembros podrán establecer límites a los derechos reconocidos en el presente Capítulo.

CAPITULO XI - DE LA GESTIÓN COLECTIVA

Artículo 43.- Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento.

Artículo 44.- La afiliación de los titulares de derechos a una sociedad de gestión colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos, será voluntaria, salvo disposición expresa en contrario de la legislación interna de los Países Miembros.

Artículo 45.- La autorización a que se refiere el artículo anterior, se concederá en cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Que las sociedades de gestión colectiva se constituyan de conformidad con las leyes que rigen estas sociedades en cada uno de los Países Miembros;
- b) Que las mismas tengan como objeto social la gestión del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos;
- c) Que se obliguen a aceptar la administración del Derecho de Autor o Derechos Conexos que se le encomienden de acuerdo con su objeto y fines;
- d) Que se reconozca a los miembros de la sociedad un derecho de participación apropiado en las decisiones de la entidad;

- e) Que las normas de reparto, una vez deducidos los gastos administrativos hasta por el porcentaje máximo previsto en las disposiciones legales o estatutarias, garanticen una distribución equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según el caso;
- f) Que de los datos aportados y de la información obtenida, se deduzca que la sociedad reúne las condiciones necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales, y una eficaz administración de los derechos cuya gestión solicita;
- g) Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribución;
- h) Que se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan;
- i) Que se obliguen a remitir a sus miembros, información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos;
- j) Que se obliguen, salvo autorización expresa de la Asamblea General, a que las remuneraciones recaudadas no se destinen a fines distintos al de cubrir los gastos efectivos de administración de los derechos respectivos y distribuir el importe restante de las remuneraciones, una vez deducidos esos gastos;
- k) Que se obliguen a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas;
- l) Que cumplan con los demás requisitos establecidos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 46.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente Capítulo, la autorización de la sociedad de gestión colectiva podrá ser revocada de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 47.- La autoridad nacional competente podrá imponer a las sociedades de gestión colectiva, las siguientes sanciones: a) Amonestación; b) Multa; c) Suspensión; y, d) Las demás que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 48.- Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva deberán ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, según sea el caso, salvo que las legislaciones internas de los Países Miembros expresamente dispongan algo distinto.

Artículo 49.- Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

Artículo 50.- A fin de surtir efectos frente a terceros, las sociedades de gestión colectiva están obligadas a inscribir ante la oficina nacional competente, en los términos que determinen las legislaciones internas de los Países Miembros, la designación de los miembros de sus órganos directivos, así como los instrumentos que acrediten las representaciones que ejerzan de asociaciones u organizaciones extranjeras.

CAPITULO XII - DE LAS OFICINAS NACIONALES COMPETENTES DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 51.- Las Oficinas Nacionales de Derecho de Autor y Derechos Conexos, son competentes para:

- a) Organizar y administrar el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos; b) Ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de las asociaciones o entidades de gestión colectiva;
- c) Intervenir por vía de conciliación o arbitraje, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros; d) Aplicar, de oficio o a petición de parte, las sanciones contempladas en la presente Decisión o en las legislaciones internas de los Países Miembros; e) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en Derecho de Autor y Derechos Conexos; f) Ejercer, de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio del Derecho de Autor o los Derechos Conexos, en los términos establecidos por cada legislación interna; g) Las demás que determinen las respectivas legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 52.- La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de

Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.

Artículo 53.- El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.

Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

CAPITULO XIII - DE LOS ASPECTOS PROCESALES

Artículo 55.- Los procedimientos que se sigan ante las autoridades nacionales competentes, observarán el debido y adecuado proceso, según los principios de economía procesal, celeridad, igualdad de las partes ante la ley, eficacia e imparcialidad. Asimismo, permitirán que las partes conozcan de todas las actuaciones procesales, salvo disposición especial en contrario.

Artículo 56.- La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes:

a) El cese inmediato de la actividad ilícita; b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión; c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.

Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:

a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan

infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

CAPITULO XIV - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 58.- Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección por el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión.

Artículo 59.- Los plazos de protección menores que estuviesen corriendo, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, quedarán automáticamente prorrogados hasta el vencimiento de los plazos dispuestos en la presente Decisión.

No obstante, se aplicarán los plazos de protección contemplados en las legislaciones internas de los Países Miembros, si éstos fueran mayores que los previstos en la presente Decisión.

Artículo 60.- Los derechos sobre obras que no gozaban de protección conforme a las normas legales nacionales anteriores a la presente Decisión, por no haber sido registradas, gozarán automáticamente de la protección reconocida por ésta, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, siempre que se trate de utilizaciones ya realizadas o en curso en dicha fecha.

Artículo 61.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión, y a propender la autonomía y modernización de las oficinas nacionales competentes, así como de los sistemas y servicios de información.

CAPITULO XV - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Las sociedades de gestión colectiva existentes, se adecuarán a lo dispuesto en el Capítulo XI, en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES

Comunidad Andina (CAN)

“GENERALIDADES”

A TRAVÉS DEL PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE SE DEJA A LA LEGISLACIÓN DE LOS PAÍSES MIEMBROS LA SOLUCIÓN LEGISLATIVA DE SITUACIONES NO CONTEMPLADAS EN LA LEY COMUNITARIA RESPECTO A PROPIEDAD INTELECTUAL.

PROCESO: 259-IP-2021

FECHA: 07 de diciembre de 2021

“2.1. El artículo 276 de la Decisión 486, dispone lo siguiente: (...)”

2.2. Esta disposición regula lo denominado como el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria que consagra lo que algunos tratadistas denominan «norma de clausura», según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

2.3. Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

« (...) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta dónde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (...) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar sustraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista.»

2.4. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar sustraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.

2.5. Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que «no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para correcta aplicación de aquellas».

2.6. Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

2.7. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él, regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”.

SI A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO ESTABA VIGENTE LA DECISIÓN 344, PERO LUEGO TRANSCURRE EL TIEMPO, Y PARA EL MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VA A PRONUNCIARSE SOBRE DICHA SOLICITUD YA ESTÁ VIGENTE LA DECISIÓN 486, DICHA AUTORIDAD DEBERÁ APLICAR COMO NORMA SUSTANTIVA LA DECISIÓN 486.

PROCESO: 56-IP-2019

FECHA: 11 de diciembre de 2020

“1.2. La Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«PRIMERA. - Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.»

1.3. De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria citada, todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la Decisión 344, se regirá por esta norma andina. Así, por ejemplo, si se otorgó el registro marcario al amparo de la Decisión 344, dicho registro se regirá por esta norma andina, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en la Decisión 486.

1.4. En consecuencia, si a la fecha de presentación de la solicitud de registro estaba vigente la Decisión 344, pero luego transcurre el tiempo, y para el momento en que la autoridad de propiedad industrial va a pronunciarse sobre dicha solicitud ya está vigente la Decisión 486, dicha autoridad deberá aplicar como norma sustantiva la Decisión 486, en la medida que previamente no se hubiera otorgado derecho alguno con la Decisión 344.

1.5. En cuanto a las normas adjetivas o procesales, corresponde señalar que a partir de la vigencia de la Decisión 486, procedía la aplicación inmediata de las normas adjetivas o procesales previstas en esta Decisión”.

TÍTULO I
DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

CAPÍTULO I
“PATENTES”

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

LA PATENTE DE INVENCIÓN DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL PARA SU OTORGAMIENTO.

PROCESO: 475-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[1.2] Es importante considerar a una invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.

[1.3] Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación Industrial:

[1.3.1] **La novedad de la invención.** - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.

[1.3.2] **El nivel Inventivo.** - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o al resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia do que so

trato; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, si necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir que, de conformidad con el estado de la técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que significa un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

[1.3.3] **La aplicación industrial.** Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la Invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, solo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica”.

PARA QUE UNA INVENCION SEA PATENTABLE, DEBERÁ CONTAR CON CARÁCTER DE NOVEDAD, NO DEBIENDO ESTAR COMPRENDIDA EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA.

PROCESO: 475-IP-2022

FECHA: 11 de abril del 2022

“[2.2] Acerca de la novedad de la invención, Zuccherino manifiesta que: «Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.»

[2.3] Este órgano jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

«(...)

[a)] **Objetividad.** La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido

Inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.

- [b)] **Irreversibilidad de la pérdida de novedad** (...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.
- [c)] **Carácter universal de la novedad** (...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.
- (...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.
- [d)] **Carácter público de la novedad** (...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.» (Énfasis agregado).

[2.4] Según lo establecido en la Decisión 486, el requisito de la novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

[2.5] Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

[2.6] En este sentido, el «estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo». Todo ello, en concordancia con lo determinado en el artículo 16 de la Decisión 486.

(...) [2.8] Es pertinente mencionar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un campo preciso, el relacionado con la materia objeto de la información”.

UNA INVENCION NO ESTÁ COMPRENDIDA EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA, SI ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA

SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PRIORIDAD RECONOCIDA, NO FUERON ACCESIBLES AL PÚBLICO.

PROCESO: 550-IP-2018

FECHA: 23 de octubre de 2018

“(…) De la novedad de la invención

2.3. El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que *"una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"*. Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.

2.4. Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos:

- a) **Invención:** en el caso del modelo de utilidad la invención recae sobre un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que comporta un beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico en relación con un objeto ya existente. Dicho beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico no deben estar comprendidos dentro del estado de la técnica.
- b) Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público por cualquier medio y en cualquier lugar.

2.5. Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiéndose que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento”.

PARA DETERMINAR EL NIVEL INVENTIVO EN UNA SOLICITUD DE PATENTE, SE DEBE CONSIDERAR EL ESTADO DE LA TÉCNICA EXISTENTE Y EN LO QUE ELLO REPRESENTA PARA UNA PERSONA DEL OFICIO NORMALMENTE VERSADA EN LA MATERIA.

PROCESO: 475-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2021

(...) [3.4.] En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que, de conformidad con el estado de la técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

[3.5.] Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención, el Manual señala los siguientes criterios:

- [a)] El examinador **debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no**; no hay respuestas intermedias. El examinador debe ubicarse en la posición de la persona versada en la materia para definir si la solicitud fuese obvia o se derivaría de manera evidente del estado de la técnica. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo.
- [b)] Al efectuar el análisis, el examinador **debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales**. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.
- [c)] Si se ha determinado que **la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo**. En este punto, el Manual explica qué es importante examinar el nivel inventivo después de la novedad, pues el requisito de novedad es fácil de cumplir, dado que modificaciones superficiales o banales hacen nueva a una invención, pero las modificaciones deben ser tales que no resulten de modo obvio de la técnica anterior, es decir, que no hayan sido hechas «fácilmente» por una persona versada en la materia. Si la invención tiene nivel inventivo, significa que tiene una o más características que involucran un avance comparado con el conocimiento ya existente
- [d)] En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo **se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o**

trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área de la química el estado de la técnica más cercano puede ser aquel que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.

3.6. Cabe precisar que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, el Manual plantea que se debe recurrir en lo posible al «Método problema — solución», el cual contempla los siguientes pasos:

- **Paso 1: Identificar el estado de la técnica más cercano a la invención reivindicada.**

El estado de la técnica más cercano es un documento que debe ser del mismo campo técnico que la invención, en el que se debe verificar una función, propósito, problema a resolver o actividad semejante al de la invención y suele ser el que tiene más características en común con la invención.

- **Paso 2: Determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica más cercano.**

Al aplicar este paso, el experto en la materia deberá determinar las diferencias existentes, en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano. En esta etapa se analiza lo que constituye la solución al problema técnico que plantea la invención.

- **Paso 3: Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.**

El análisis que realiza el examinador debe centrarse en la o las diferencias existentes entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano, tomando en cuenta el efecto técnico causado por cada una de estas.

- **Paso 4: Deducir el problema técnico objetivo.**

- [a)] Para definir el problema técnico, el experto en la materia no debe incluir los elementos de la solución, porque ello podría determinar que la solución sea evidente.

- [b)] En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo,
- [c)] Para deducir el problema técnico objetivo, el examinador debe preguntarse «¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?». El problema técnico objetivo se sustenta en hechos objetivos concretos del estado de la técnica y en los resultados logrados por la invención.
- [d)] Sobre la interpretación de la expresión «problema técnico objetivo» el Manual dispone lo siguiente:

«La expresión "problema técnico objetivo" deberá interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica; dado que puede ocurrir que el problema consista simplemente en buscar una solución de reemplazo a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares.»

- **Paso 5: Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.**

- [a)] En esta etapa, el examinador debe preguntarse si del contenido del estado de la técnica, en su conjunto, existe un segundo documento que le indicaría cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar un esfuerzo inventivo. Si se responde que sí, la invención sería obvia y en consecuencia no tendría nivel inventivo; si, por el contrario, la respuesta es no, la invención tendría nivel inventivo.
- [b)] La información técnica debe ser interpretada y analizada como un todo y no de forma aislada, al respecto el Manual establece lo siguiente:

«Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de este. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.»

- [c)] La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención reivindicada. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención reivindicada
- [d)] La invención reivindicada debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos.

«...La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.»

EXISTIRÁ UNIDAD DE LA INVENCIÓN, AUN CUANDO LA SOLICITUD CONTENGA REIVINDICACIONES VINCULADAS Y FORMEN PARTE DE UN MISMO CONJUNTO INVENTIVO O CONCEPCIÓN INVENTIVA.

PROCESO: 406-IP-2019

FECHA: 19 de noviembre de 2019

“(…) 5.2. El artículo 25 de la Decisión 486 dispone que la solicitud de patente debe comprender una sola invención, o en su defecto, un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal modo que conformen un único concepto inventivo. Este requisito es el que se conoce con el nombre de “unidad de la invención”.

5.3. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

- a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.
- b) Un procedimiento y un aparato o medio para puesta en práctica de ese procedimiento.
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

5.4. En otras palabras, para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva”.

EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD BASADO EN UN INFORME EMITIDO POR UN EXPERTO U ORGANISMO NO IDÓNEO ACARREA LA INVALIDEZ DEL ACTO QUE CONCEDE O DENIEGA UNA PATENTE.

PROCESO: 350-IP-2018

FECHA: 13 de diciembre de 2019

“3.3. Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o

tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

3.4. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad solo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

3.5. La posibilidad de contar con la experticia, que representan los dictámenes técnicos constituidos por los informes de expertos a de organismos científicos o tecnológicos idóneos, permite abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, que es un estudio prolijo y especializado. Muchas de las veces, si no se contará con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

3.6. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante. Lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

(...) 3.9. Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.

3.10. De igual manera el segundo inciso del artículo 46 de la Decisión 486 enuncia que, si considera necesario a petición de la oficina nacional competente, el solicitante deberá entregar en un plazo que no superen los tres meses uno o más de los documentos relacionados con una o más de las solicitudes extranjeras que contienen parcial o totalmente la misma invención examinada, tales como:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- d) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,
- f) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

3.11. Si el solicitante de la patente acredita que, respecto del mismo invento, una oficina extranjera ha verificado el requisito de novedad, esta información de carácter referencial podrá ser utilizada por la oficina nacional competente, de considerarlo pertinente”.

LOS POLIMORFOS PODRÁN SER PATENTABLES, SIEMPRE QUE LA SOLICITUD CUMPLA LOS ARTS. 14 Y 18 DE LA DECISIÓN 486, CONTANDO CON SUS REIVINDICACIONES ESPECÍFICAS Y SU ANÁLISIS SERÁ CASO POR CASO.

PROCESO: 282-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“3.2. Al respecto, un compuesto polimórfico es aquel que por sus propiedades puede sufrir transformaciones y revestir formas alternativas a pesar de estar constituido por el mismo tipo de moléculas. La acepción en bioquímica quiere decir “propiedad de los ácidos nucleicos y las proteínas que pueden presentarse bajo varias formas moleculares. Es un fenómeno importante en genética y en la patología molecular”, mientras que en el ámbito de la química se la considera como una “propiedad de los elementos y sus compuestos, que pueden cambiar de forma sin variar su naturaleza”. El polimorfismo puede ser

definido como la capacidad de una sustancia para existir en dos o más fases cristalinas que presentan diferentes arreglos y/o conformación de las moléculas en el cristal.

(...) Es así como Buerger y Bloom expresaban en 1937 que “El polimorfismo es una propiedad inherente del estado sólido que presenta la gran mayoría de las drogas utilizadas en la industria farmacéutica (principios activos y excipientes)”. En otras palabras, no es una invención realizada por el hombre sino una propiedad de la sustancia

3.4. Dentro de este contexto, existe un debate de dos criterios vertidos por las oficinas de patentes a nivel mundial y sustentados por la doctrina, aquellos que afirman que los polimorfos son un descubrimiento por tanto no son patentables y los otros que afirman lo contrario.

(...) 3.6. Por otro lado, según el jurista Carlos Correa, el polimorfismo es una propiedad natural, por lo que los polimorfos no se “crean” o “inventan”; se descubren normalmente como parte de la experimentación de rutina en la formulación de drogas. Son el resultado de las condiciones bajo las cuales se obtiene un compuesto. Cualquier compuesto que presenta polimorfismo tenderá naturalmente a su forma más estable, aún sin ningún tipo de intervención humana.

3.7. Las solicitudes de patentes independientes sobre polimorfos se han tornado cada vez más frecuentes y controvertidas, dado que sus patentes se pueden utilizar para obstruir o demorar la entrada de la competencia genérica. Se puede considerar que los polimorfos pertenecen al arte previo -y, por lo tanto, no son patentables- si se obtienen inevitablemente siguiendo el proceso descrito en la patente original del principio activo. Además, cuando se descubre polimorfismo, la posibilidad de descubrir nuevas formas cristalinas diferentes es obvia.

3.8. En consecuencia, según esta posición, el polimorfismo es una propiedad inherente a la materia en su estado sólido. Los polimorfos no se crean, sino que se descubren. Las oficinas de patentes deben tomar conciencia de la posible ampliación injustificada del período de protección, que surge del

patentamiento sucesivo del principio activo y sus polimorfos, incluyendo hidratos/solvatos.

Entre las excepciones de patentamiento se encuentran los descubrimientos. La historia de Ritonavir Forma II es un ejemplo sumamente interesante, que pone de manifiesto la aparición espontánea de las formas polimórficas, sin que medie la presencia de la mano del hombre.

3.9. El debate sobre la patentabilidad de estos compuestos gira en torno a la demostración de las condiciones de “novedad” y de “nivel inventivo” (Artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). La dificultad para reunir estos requisitos reside en que la obtención de un polimorfo se da a partir de un compuesto ya conocido pero que ha sufrido transformaciones, por lo tanto, es imprescindible pues que el solicitante describa claramente los pasos procedimentales por los que se obtuvo el polimorfo, así como la especificación del lugar y la orientación de las moléculas del polimorfo.

3.10. La Decisión 486, norma comunitaria andina, no establece impedimentos para la patentabilidad de los polimorfos, por lo que las autoridades administrativas tienen libertad para resolver esta cuestión”.

DERECHOS CONFERIDOS DE SU REGISTRO (PATENTES)

LA TITULARIDAD DE UNA PATENTE CONFIERE LAS FACULTADES DE USO EXCLUSIVO Y EL IUS PROHIBENDI CONTRA PERSONAS QUE DISPONGAN SIN AUTORIZACIÓN DE LA MISMA.

PROCESO: 140-IP-2017

FECHA: 23 de octubre de 2019

“2.2. El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud (Artículo 50 de la Decisión 486).

2.3. Se habla de derecho exclusivo ya que, una vez concedida la patente, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

2.4. De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades:

2.4.1. **Positiva:** es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla.

2.4.2. **Negativa** (*ius prohibendi*): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. El Artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de la patente de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines, un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandado por infracción de los derechos de propiedad industrial. (...)”

LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE NO PODRÁN HACERSE VALER CONTRA UNA TERCERA PERSONA QUE LA ESTUVIERE USANDO DE BUENA FE Y ANTES DE LA FECHA DE PRIORIDAD O DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD SOBRE LA QUE SE CONCEDIÓ LA PATENTE.

PROCESO: 140-IP-2017

FECHA: 23 de octubre de 2019

“3.1. El Artículo 55 de la Decisión 486 prevé que, aparte de las disposiciones sobre nulidad de la patente, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo. En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.

La doctrina especializada entiende a esta otra figura de derechos de un tercero no autorizado frente a una patente, como el derecho de *pre uso* cuyas características esenciales para que aplique esta excepción, son: la existencia de hechos que den lugar a la aplicación del derecho de uso previo (es decir que con anterioridad a la fecha de la invención o de presentación de la solicitud de patente, un tercero realice actos de explotación de la invención; hechos que deberán ser debidamente probados); el territorio sobre el cual deben haber tenido lugar tales hechos (se entiende corresponde al País Miembro donde existe la controversia, pues la norma habla del “establecimiento o la empresa” que da una delimitación geográfica); la limitación en función de las circunstancias en que hubiera tenido lugar el acceso a la invención por parte del tercero (es decir, la buena fe que se presume, salvo prueba en contrario); la consecuencia del derecho de uso previo (el tercero tiene derecho a continuar realizando el acto, que la norma se refiere como utilizar y explotar la invención.

A pesar de la concesión de la patente se autoriza al tercero a utilizar la invención en las necesidades de su negocio); y la transmisión (el derecho de *preuso* solo se puede transferir conjuntamente con el establecimiento o la empresa en la que utiliza la invención)”.

LA ACCIÓN REIVINDICATORIA PROCEDE ÚNICAMENTE RESPECTO DE UNA PATENTE, UN REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL Y UN REGISTRO DE MARCA. NO PROCEDE RESPECTO DE OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PROCESO: 78-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“1.2. El Artículo 237 de la Decisión 486 señala: (...)

1.3. De acuerdo con lo establecido en la norma antes citada, la acción reivindicatoria procede únicamente respecto de una patente, un registro de diseño industrial y un registro de marca. No procede respecto de otros derechos de propiedad industrial.

1.4. Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes inmateriales, no es menos cierto que sobre estos se pueden hacer diversos actos dispositivos y, además, están expuestos a usurpación por parte de terceros no autorizados. En este sentido, resulta perfectamente viable prever una figura que recupere o rescate de derechos. En el derecho civil, la figura de la acción de reivindicación tiene una naturaleza restitutoria, ya que su finalidad consiste en recuperar los plenos derechos sobre un bien. Este supuesto encaja perfectamente en los derechos de propiedad intelectual.

1.5. En el marco comunitario andino se estableció la figura de la reivindicación, pero bajo presupuestos específicos que se mencionan a continuación:

El citado Artículo 237 diferencia claramente entre dos supuestos de hecho: uno para las patentes y diseños industriales, y el otro para las marcas.

1.5.1. **Para las patentes y diseños industriales:** procede la acción reivindicatoria en dos supuestos:

- Que la patente o el diseño industrial se hubiera solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello.
- Cuando se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera derecho a ello.

Para el primer caso, se interpone una acción reivindicatoria con el propósito de que la solicitud o el derecho que fue concedido sea transferido al demandante; y, en el segundo, con el objeto de que se reconozca al accionante como solicitante del registro o cotitular del derecho.

1.5.2. **Para las marcas:** procede únicamente en el supuesto de que el registro de la marca se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera derecho a obtenerlo. En ese caso, el afectado puede instaurar la acción reivindicatoria con la finalidad de lograr que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho de marca, según corresponda.

Como se puede apreciar, el legislador comunitario quiso limitar la acción reivindicatoria en el campo de las marcas. Sin embargo, la normativa comunitaria prevé ciertos remedios para los casos en los que existió mala fe al solicitar el registro de marca, lo que constituye la razón fundamental para la mencionada restricción.

1.6. Para los casos en que se solicite el registro de una marca, obrando de mala fe, la normativa comunitaria previó una causal relativa e independiente de nulidad (Artículo 172 de la Decisión 486). Por otra parte, cuando la marca ha sido solicitada sin la debida autorización del representante, distribuidor o un tercero autorizado para su uso, la norma comunitaria establece una causal relativa de irregistrabilidad (Artículo 136 Literal d) de la Decisión 486); y, para los casos en que la solicitud de registro se haya presentado para perpetrar,

facilitar o consolidar actos de competencia desleal, se plasmó la causal relativa de irregistrabilidad contenida en el Artículo 137 de la Decisión 486.

1.7. La acción reivindicatoria establecida en la Decisión 486 tiene las siguientes características:

- **Legitimación activa:** La puede interponer el afectado, es decir, la persona que también tuviese el derecho de solicitar u obtener una patente, un registro de marca o de diseño industrial.
- **Legitimación pasiva:** se demanda al solicitante de la patente o del registro de marca o de diseño industrial, o al titular del derecho de propiedad industrial en conflicto.
- **Objeto:** Con el ejercicio de la acción se pretende la restitución de la solicitud de registro o del derecho decurrente de este, para que la autoridad competente reconozca al demandante como cosolicitante o cotitular del derecho. Es preciso señalar que la acción reivindicatoria no persigue que se restituya el derecho obtenido por quien actuó con fraude y vulnerando los derechos de un tercero, tal como sería el caso de la solicitud de nulidad del registro por mala fe.
- **Procedimiento:** El procedimiento no se encuentra regulado en la normativa comunitaria. En consecuencia y de conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe acudir a la normativa nacional para determinar mediante qué normas procesales se debe tramitar la mencionada acción.
- **Indemnización de perjuicios:** La norma comunitaria establece que si la normativa interna del País Miembro lo permite, se puede solicitar la indemnización por daños y perjuicios. Como no se establecen parámetros indemnizatorios, el Tribunal estima que por analogía se pueden aplicar los presupuestos básicos previstos en el Artículo 243 de la Decisión 486, que regulan el tema en relación con la acción por infracción de derechos de marcas.

1.8. La acción reivindicatoria tiene un término de prescripción, el cual se calcula teniendo en cuenta el momento en el que primero expire uno de los dos siguientes plazos: i) cuatro años contados desde la fecha de concesión del registro de marca; o, ii) dos años desde que la marca hubiera comenzado a usarse en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

(...) 1.10. El análisis que realice la autoridad nacional competente debe partir de «indicios razonables» que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe. Para el caso particular, la mala fe podría materializarse por la intención de explotar una marca sin brindar al demandante ninguna participación económica. Por «indicio razonable» se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse la existencia de un acto de mala fe”.

MODELOS DE UTILIDAD

EL MODELO DE UTILIDAD RECAE SOBRE UN OBJETO YA EXISTENTE, PROPORCIONÁNDOLE A ÉSTE UNA VENTAJA, BENEFICIO O UTILIDAD QUE NO TENÍA.

PROCESO: 159-IP-2020

FECHA: 11 de diciembre de 2020

“1.3. La doctrina sobre el tema expresa:

«Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.»

1.4. En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de

carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención.

1.5. El modelo de utilidad se refiere a invenciones que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico. Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son:

«a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.

b) Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.

c) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.»

1 .6. El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine “invenciones menores”. Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente:

«La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso

determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin.»

(...) 1.9. De conformidad con el artículo antes referido, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención son perfectamente aplicables a los modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias, tal como sería el caso de los plazos los cuales se reducirán a la mitad de los establecidos para las patentes de invención.

1.10. En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor al de una patente de invención, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana”.

EL MODELO DE UTILIDAD SE CONCEDE RESPECTO DE UN ELEMENTO ABSTRACTO, SIENDO EL OBJETO DE ESTE DERECHO EN UN BIEN INMATERIAL SUSCEPTIBLE DE RELACIONES Y ACTOS JURÍDICOS LÍCITOS.

PROCESO: 571-IP-2018

FECHA: 19 de noviembre de 2019

“(...) 3.3. De la disposición normativa se desprende que serán aplicables al modelo de utilidad las disposiciones normativas consagradas en la Decisión Andina sobre patentes de invención, en lo que fuere pertinentes, con excepción a los plazos de tramitación.

3.4. Por lo anterior, al modelo de utilidad le es aplicable el Artículo 22 de la Decisión 486 (...)

3.5. El Artículo 22 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir un patente por acto entre vivos o sucesión, disposición aplicable al modelo de utilidad.

3.6. De esta forma, es fácil colegir que la persona que cuenta con la titularidad del registro de un modelo de utilidad podrá transferir los derechos emergentes de aquel, asimismo, sus derechohabientes gozan de una expectativa sobre estos bienes inmateriales.

3.7. En este sentido y tomando en cuenta que el modelo de utilidad otorga un derecho *erga omnes* para el titular, definido no en relación con un objeto físico, sino respecto de un elemento abstracto, se puede afirmar que el objeto de este derecho es un bien inmaterial, susceptible de ser objeto de relaciones y actos jurídicos lícitos, particularmente de relaciones contractuales, no existiendo más limitación que las consecuentes de los requisitos generales de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio del modelo de utilidad.

3.8. Por otra parte, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 22 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, si la invención ha sido realizada conjuntamente por dos o más personas, el derecho al modelo de utilidad corresponderá en común a todas ellas; en cambio, sí ha sido realizada por varias en forma independiente, el derecho corresponderá a la que haya presentado primero la solicitud, o a su causahabiente, o a quien haya invocado la prioridad de fecha más antigua.”

LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE UN MODELO DE UTILIDAD, ÚNICAMENTE PODRÁ SER INVOCADA POR EL TITULAR DEL MISMO, BAJO LAS CONSIDERACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA ANDINA.

PROCESO: 517-IP-2019

FECHA: 28 de febrero de 2020

“2.8. En consecuencia, si el modelo de utilidad reivindica un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.

2.9. De esto se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular del modelo de utilidad fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto protegido, se estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo del modelo de utilidad y, en consecuencia, podría ser demandado por infracción de los derechos de propiedad industrial.

2.10. A su vez, la norma comunitaria con el fin de proteger los legítimos intereses del titular del modelo de utilidad, ha establecido en su Artículo 239 que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva, y la fecha de concesión del modelo de utilidad, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención.

Características de la acción por infracción de derechos sobre un modelo de utilidad

2.11. El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes características de la acción de infracción de derechos, a saber:

2.11.1. **Sujetos activos.** Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El Titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás, (párrafo 3 del Artículo 238).

En caso de existir un contrato de licencia de uso de patente de modelo de utilidad - y siempre y cuando en dicho documento el licenciante haya otorgado de forma expresa al licenciario la facultad para la defensa de los derechos de propiedad industrial-, el licenciario podrá

ejercer a su nombre y representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen sin autorización el modelo de utilidad, caso contrario esta facultad es exclusiva del titular del modelo de utilidad.

b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del Artículo 238).

2.11.2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso 116-IP-2004.

2.12. El Artículo 241 de la Decisión 486 estableció una lista no taxativa de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial; lo que incluye el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras”.

DISEÑO INDUSTRIAL

EL REGISTRO DE UN DISEÑO INDUSTRIAL FACULTA A SU TITULAR PARA EJERCER EL DERECHO DE USO EXCLUSIVO E IMPEDIR QUE TERCEROS UTILICEN EN COMERCIO PRODUCTOS QUE LO INCORPOREN.

PROCESO: 62-IP-2020

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“1.3. Sobre el particular, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado:

«La finalidad del diseño industrial radica en el hecho de que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.»

1.4. En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la «finalidad» o «función» del producto, no se estaría frente a un diseño industrial, sino que podría tratarse de un modelo de utilidad. En este sentido, serán los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan una naturaleza jurídica característica al diseño industrial.

1.5. José Manuel Otero Lastres concibe al diseño industrial como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, cuyo bien jurídicamente protegido es el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial. Esto es, que el diseño es una creación realizada en la forma de un producto (innovación formal) que se materializa en las características de su propia apariencia o de su ornamentación, cuya finalidad consiste en conferir al producto un valor añadido desde el punto de vista comercial: hace al producto estéticamente más atractivo para el consumidor y, por tanto, susceptible de ser vendido con mayor éxito.

1.6. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir una función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, esto es, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente, aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.

1.7. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial. En consecuencia, toda persona física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y tener la facultad de explotarlo, debe necesariamente registrarlo.

1.8. Una vez registrado por la Oficina Nacional Competente, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga, tal como lo expresa el Artículo 129 de Decisión 486 (...).

1.9. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**. Sobre la base del Artículo 115 de la Decisión 486, el Tribunal entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud

o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales.

Quando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).

1.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en un documento elaborado por la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

- (i) **Finalidad estética (apariencia especial).** La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.
- (ii) **Visibilidad.** Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se da entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación.
- (iii) **Recae sobre aspectos no técnicos.** Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.
- (iv) **Incorporación en un artículo utilitario.** Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, debe estar plasmada sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los

productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial.

(...) 1.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486”.

AL SER LA FINALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL, EL BRINDAR UNA APARIENCIA ATRACTIVA AL PRODUCTO, EL CRITERIO PARA DETERMINAR SI EXISTEN DIFERENCIAS SUSTANCIALES ENTRE DOS DISEÑOS ES DETERMINADO POR LA ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIO.

PROCESO: 62-IP-2020

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“2.3. El diseño deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados, son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. No habrá infracción, si las diferencias son sustanciales.

2.4. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, es distinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes (caso en el cual habrá infracción); sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales (caso en el cual no habrá infracción).

2.5. Una vez que la autoridad competente se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias

entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas:

- a) Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios de los diseños comparados, de conformidad con lo anotado anteriormente.
- b) La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor.
- c) Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, estos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo.

2.6. En el caso materia de análisis, la comparación señalada en los párrafos precedentes se deberá efectuar entre el diseño protegido y el diseño utilizado, en virtud de lo cual, corresponderá determinar si las diferencias existentes entre los diseños son sustanciales o secundarias”.

LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS PODRÁN SER DETERMINADAS CUANDO LA IMPRESIÓN GENERAL QUE PRODUZCA EL DISEÑO INDUSTRIAL EN LOS CÍRCULOS INTERESADOS DEL PÚBLICO CONSUMIDOR DIFIERAN DE LA PRODUCIDA POR OTRO.

PROCESO: 565-IP-2019

FECHA: 28 de julio de 2022

“2.3. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**. El artículo 115 de la Decisión 486 establece que un diseño industrial no será nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; además, se señala

que no será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

2.4. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.

2.5. Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presenta únicamente diferencias secundarias respecto al diseño industrial.

2.6. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios

«(1) "Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;

(2) "Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

(3) "Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.»

2.7, En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial.

2.8. En el caso del criterio (2), solo se puede tomar como nuevo o que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

2.9. De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial *«(...) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha*

de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de la forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será la nueva. En el caso contrario, la creación de la forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación para la novedad”

2.10. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio

Las diferencias secundarias

2.11. El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación con diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo libraría de ser confundible y, por lo tanto, de ser irregistrable.

2.12. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.

2.13. Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado”.

LA INCORPORACIÓN SE REFIERE A AGREGAR UNA PARTE DEL DISEÑO INDUSTRIAL PROTEGIDO, AGREGÁNDOLE PARTES PROPIAS, MIENTRAS QUE REPRODUCIR ES IMITAR COPIAR EL DISEÑO EN SU TOTALIDAD.

PROCESO: 392-IP-2017

FECHA: 16 de noviembre de 2018

“3.1. ¿Cuál es la diferencia entre incorporar y reproducir un diseño industrial?”

Para responder esta pregunta el consultante deberá analizar el punto 1.11. del Tema 1 del Apartado E de esta interpretación prejudicial.

El artículo 129 de la decisión 486, no utiliza la conjunción “y” ya que enuncia que el titular de un diseño puede actuar en contra de quienes incorporen o reproduzcan un diseño industrial sin su consentimiento, por lo que se entiende que cualquier persona que añada, incluya o agregue un diseño industrial de un tercero sin su autorización, incurre en la figura contemplada en el artículo 129 de la Decisión 486.

Cuando se habla de reproducir nos estamos refiriendo a la totalidad del diseño industrial. Se reproduce todo el diseño industrial protegido, en cambio, incorporar es utilizar una parte del diseño industrial protegido, en consecuencia, por incorporar debe entenderse que respecto de un diseño existente se incorpora una parte de este en otro.

Dicho en otros términos incorporar es agregar alguna parte del diseño industrial protegido, agregándole partes propias, mientras que reproducir es imitar copiar el diseño en su totalidad”.

EN EL DISEÑO INDUSTRIAL SE DEBE OBSERVAR EL APORTE ARBITRARIO Y ÚNICO DEL CREADOR DE DICHO DISEÑO FRENTE A LA FUNCIÓN O AL APORTE TÉCNICO QUE TENGA EL DISEÑO.

PROCESO: 519-IP-2018

FECHA: 01 de febrero de 2019

“3.3. El literal b) del Artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.

3.4. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica.

3.5. Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue.

3.6. De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño.

3.7. En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño”.

SOLICITUD DE REGISTRO

LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE NO SÓLO SE REFIERE A LA QUE CONSTARE EN LA SOLICITUD, SINO TAMBIÉN A LA DE LA PRIORIDAD RECONOCIDA POR EL ARTÍCULO 9 DE LA DECISIÓN 486.

PROCESO: 264-IP-2019

FECHA: 04 de marzo de 2021

“2.2. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486, los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

2.3. En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 486 dispone que una invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.

2.4. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos: «...el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio.»

2.5. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.

2.6. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiéndose que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

2.7. La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término *ad-quem*, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad.

2.8. Adicionalmente, la fecha de presentación de la solicitud de patente no solo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el Artículo 9 de la Decisión 486. La oficina nacional competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente.

2.9. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior, válidamente presentada ante la oficina competente siempre y cuando en esa solicitud no se haya invocado un derecho de prioridad previo. En caso de presentarse este supuesto, la presentación de la solicitud posterior implicará el abandono de la solicitud anterior respecto a la materia común de ambas solicitudes”.

SI LA PUBLICACIÓN DE UNA PATENTE SE EFECTÚA EN MARCO DEL TRÁMITE DE SOLICITUD, Y NO HAY CONTRAVENCIÓN A LA NORMA, NO ESTAMOS ANTE LA PRESENCIA DE UNA DIVULGACIÓN INOCUA.

PROCESO: 251-IP-2019

FECHA: 23 de octubre de 2019

“3.6. En consecuencia, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite, presentada ante cualquier oficina nacional competente -en cualquier lugar o idioma-, En efecto, en virtud del carácter absoluto o universal de la novedad requerida, se debe tener en cuenta toda divulgación realizada con anterioridad a la solicitud objeto de examen.

3.7. Sin embargo, el Artículo 17 de la Decisión 486 establece las siguientes tres excepciones o también denominadas "*divulgaciones inocuas*":

- (i) Cuando la divulgación hubiese provenido del inventor o su causahabiente;
- (ii) Cuando la divulgación se efectúe mediante la publicación, por parte de una oficina nacional competente, en contravención de la norma que rige la materia, del contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
- (iii) Cuando la divulgación provenga de un tercero que obtuvo la información directa o indirecta del inventor o su causahabiente.

3.8. La primera excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido directamente de inventor o su causahabiente y la tercera excepción a cuando hubiese y la tercera excepción a cuando hubiese provenido de un tercero que la obtuvo de los primeros (directa o indirectamente).

3.9. Por su parte, la segunda excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido de una oficina nacional competente pero en contravención de la norma que rige la materia.

3.10. La publicación del contenido de una solicitud de patente en trámite por parte de una oficina nacional competente será considerada como una divulgación inocua únicamente si se efectuó "*en contravención de la norma que rige la materia*".

3.11. A contrario sensu, si la referida publicación se realizó sin vulnerar la norma aplicable, dicha divulgación será considerada dentro del estado de la técnica a efectos de examinar la novedad de la invención que se pretende patentar.

3.12. A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como el caso de Estados Unidos de América que de manera expresa incluye como divulgación inocua las publicaciones de solicitudes de patentes hechas por las oficinas de patentes de otros países, la legislación andina se adhiere a la posición que descarta como inocuas a tales publicaciones, a menos que provengan de un error o contravención de la norma, posición que es compartida por las legislaciones de México, Guatemala y Honduras.

3.13. El texto del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere una intención clara de proteger al inventor de las divulgaciones accidentales, incluyendo la publicación de su solicitud de patente, pero en la medida que ésta se haya realizado en contravención de la norma que rige la materia. Las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro -en el extranjero- de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable; es decir, que sean accidentales.

3.14. De otro lado, es importante destacar que la normativa comunitaria andina (Artículo 9 de la Decisión 486), de conformidad con lo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, consagra el denominado derecho de prioridad; esto es, establece el derecho de reivindicar prioridad en una solicitud posterior si esta es presentada dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la solicitud prioritaria.

3.15. En esa línea, de la redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 no se deriva una interpretación que permita concluir que la intención de legislador haya sido la de permitir a quien ya inició un proceso de patente, subsanar por la vía del periodo de gracia un posible error en la reivindicación o acreditación del derecho de prioridad. Todo lo contrario, la redacción de dicha norma sugiere una intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de “divulgaciones accidentales”- incluyendo la publicación de solicitudes de

patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en “contravención de la norma que rige la materia”-.

3.16. La redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere la intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de “divulgaciones accidentales”, incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en contravención de la norma que rige la materia. Las publicaciones inocuas son publicaciones accidentales.

3.17. Es así como debe considerarse que los supuestos previstos en los literales a), b) y c) del Artículo 17 de la Decisión 486 son “divulgaciones accidentales”. El inventor o su causahabiente debe haber divulgado la patente por accidente (supuesto literal a); la publicación proviene del trámite de una solicitud de patente en el que la oficina nacional competente ha contravenido la norma que rige la materia (supuesto del literal b); y una divulgación efectuada por accidente por parte de un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente (supuesto del literal c).

3.18. Como se ha señalado anteriormente, las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro (en el extranjero) de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable. Sino hay contravención alguna, no hay “divulgación accidental”; y si no hay divulgación accidental, no hay divulgación inocua.

3.19. Por tanto, si se trata de la publicación de la patente efectuada en el marco del trámite normal de una solicitud de patente, e independientemente de si es la oficina nacional competente, o el solicitante previa autorización de la oficina nacional competente, el que entrega la publicación al diario o gaceta oficial, no estamos ante la presencia de una publicación inocua, pues no es una “divulgación accidental” y por tanto no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el Artículo 17 de la Decisión 486.

3.20. Toda publicación efectuada en el marco de un procedimiento de solicitud de patente parte de la premisa de que dicho procedimiento fue iniciado de manera voluntaria por el solicitante de la patente. Pero esto no significa que se trate del supuesto a) del Artículo 17 de la Decisión 486, como tampoco del

supuesto c) de dicho Artículo. No se puede argumentar que como el solicitante inició el trámite, la divulgación la hizo el interventor o su causahabiente; como tampoco se puede alegar que como el diario o gaceta oficial efectuó la publicación, la divulgación la hizo un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

3.21. Para estar en el ámbito del supuesto b) del Artículo 17, son dos los requisitos.

- a) Que la publicación se efectúe en el marco del procedimiento de solicitud de obtención de patente, e independientemente de si quien envía la publicación al diario o gaceta oficial es el solicitante o la oficina nacional competente.
- b) Que haya contravención a la norma que rige la materia.

3.22. En ese sentido, si la publicación se efectúa en el marco del trámite de una solicitud de patente, y no hay contravención a la norma que rige la materia, no estamos ante la presencia de una divulgación inocua”.

LA PRÓRROGA REGULADA EN EL ARTÍCULO 39 DE LA DECISIÓN 486 SE COMPUTA DESDE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE A AQUEL EN EL QUE VENDE EL TÉRMINO ORIGINAL, Y NO DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO POR EL CUAL SE CONCEDE LA PRÓRROGA.

PROCESO: 601-IP-2018

FECHA: 01 de febrero de 2019

“1.1. Dado que en proceso interno se discute a partir de qué momento se debe computar el plazo de la prórroga que establece el Artículo 39 de la Decisión 486, corresponde desarrollar el presente tema.

1.2. El artículo 4 de la Decisión 486 plasma la siguiente regla general para el cómputo de los plazos: “...se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión”.

1.3. Por su parte, el Artículo 39 de la Decisión 486 establece (...).

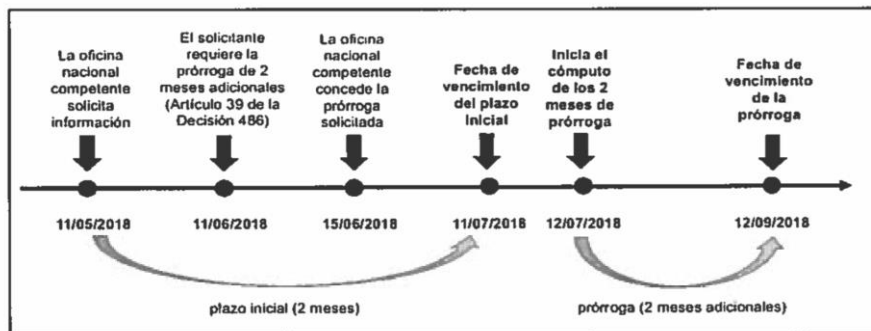
1.4. Conforme se desprende de esta disposición normativa si como consecuencia del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, la oficina nacional notificará al solicitante a fin de que los complete dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación –dicho plazo inicial se computa de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Decisión 486-.

1.5. A continuación, el Artículo 39 de la Decisión 486 señala que a solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por periodo igual; esto es, dos meses más.

1.6. Ahora bien, ¿a partir de qué momento se debe computar el plazo de la prórroga que establece el Artículo 39 de la Decisión 486? Para responder la interrogante corresponde citar el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina (en adelante, el **Manual**) señala los siguientes criterios:

(...) 1.7. La prórroga regulada en el Artículo 39 de la Decisión 486 **es una continuación o extensión –sin interrupción alguna- del plazo original**, por lo que se debe computar desde el primer día hábil siguiente a aquel en el que vence el término inicial, en aplicación concordante de dicho artículo y el Manual –y en los términos del Artículo 5 de la Decisión 486-, conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 1



1.8. Como se puede advertir, la prórroga regulada en el Artículo 39 de la Decisión 486 se computa desde el primer día hábil siguiente a aquel en el que vence el término original, y **no** desde la fecha de notificación del acto por el cual se concede la prórroga.

1.9. Por tanto, para una comprensión cabal de los Artículos 5 y 39 de la Decisión 486, la autoridad de propiedad industrial debe tener presente lo siguiente:

a) La prórroga de dos meses no se computa desde la fecha de notificación del acto administrativo que concede la prórroga, sino teniendo en consideración el vencimiento del plazo inicial de dos meses, tal como se precisa en el siguiente literal.

b) El inicio del cómputo de la prórroga de dos meses se inicia desde el día hábil siguiente del vencimiento del plazo inicial de dos meses. Así, por ejemplo, si el plazo inicial venció un martes, el inicio del cómputo de la prórroga será desde el miércoles siguiente si es que este día es hábil. En cambio, si el plazo inicial venció un viernes, el inicio del cómputo de la prórroga será a partir del lunes siguiente.

c) Tanto el plazo inicial de dos meses, como la prórroga de dos meses, se computan de fecha a fecha. Así, por ejemplo, del 12 de febrero al 12 de abril. De modo que si el plazo de la prórroga (de dos meses) venció un el viernes 9 de febrero (de 2018) el plazo de la prórroga es del lunes 12 de febrero al jueves 12 de abril”.

LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE, EN VIRTUD AL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA, PUEDE JUZGAR LA PATENTABILIDAD O NO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE, SIN NECESIDAD DE UNIFORMIZAR SUS PRONUNCIAMIENTOS.

PROCESO: 174-IP-2021

FECHA: 19 de octubre de 2022

“3.2. Sobre el tema, el Tribunal se ha pronunciado indicando que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el Capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e insta en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

3.3. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

3.4. Sobre el primer tema, el Tribunal ha manifestado que si bien las oficinas nacionales competentes y las que de ellas emanan son independientes, algunas figuras las ponen en contacto, sin que ello signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

3.5. En este sentido, el principio de independencia de las oficinas competentes de patentes significa que estas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes, es decir, el examen realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina de patentes del respectivo País Miembro.

3.6. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiese sido presentada oposición. En el caso de que sea presentada oposición fundamentada, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ella, así como acerca de la concesión o denegatoria de la patente de invención.

3.7. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por

la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.

3.8. Con ello no se está afirmando que la oficina nacional competente de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que esta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite".

LA CONVERSIÓN DE UNA PATENTE DE INVENCIÓN EN UNA SOLICITUD DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD ES VIABLE POR LA COMPATIBILIDAD DE SUS REQUISITOS, MÁS NO A LA INVERSA.

PROCESO: 145-IP-2019

FECHA: 22 de abril de 2021

“1.3. De acuerdo con lo dispuesto en la referida norma andina, la conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad puede ser requerida por el solicitante o puede ser propuesta por la oficina nacional competente del País Miembro respectivo. La conversión puede ser solicitada o propuesta por una sola vez, en cualquier momento o etapa del trámite. En caso que la oficina nacional competente proponga la conversión, el solicitante tiene la facultad de aceptarla o rechazarla. De ser rechazada, continuará el trámite de la solicitud primigenia (la solicitud de la patente de invención).

1.4. La norma andina señala que el requisito esencial para que proceda la conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad, es que la naturaleza de la invención así lo permita. Es decir, que el objeto de la solicitud cumpla con los requisitos previstos en los Artículos 81 al 85 del Título III de la Decisión 486 para ser considerada como un modelo de utilidad. Adicionalmente, si se aprueba la solicitud de conversión, se mantendrá la fecha de la presentación de la solicitud inicial como fecha de prioridad.

1.5. Con respecto a los requisitos para que el objeto de una solicitud de conversión sea considerado como un modelo de utilidad, corresponde señalar que el Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define al modelo de utilidad en los siguientes términos (...)

1.6. La doctrina sobre el tema expresa:

“Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico”.

1.7. En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención.

1.8. El modelo de utilidad se refiere a invenciones que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico. Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son:

«a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.

b) Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.

c) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestara en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende».

1.9. El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que los modelos de utilidad se los denomine “invenciones menores”. Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente:

«...La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin».

1.10. Por otra parte, el Artículo 82 de la Decisión 486 claramente dispone que no podrán ser considerados como modelo de utilidad las obras plásticas, de arquitectura, los objetos que tuvieren exclusivamente un carácter estético, ni tampoco los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

1.11. Ahora bien, el Artículo 85 de la Decisión 486, establece las normas aplicables con relación a la patente de modelo de utilidad, conforme al siguiente enunciado (...)

1.12. De conformidad con el artículo antes referido, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención son perfectamente aplicables a los modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias, tal como sería el caso de los plazos los cuales se reducirán a la mitad de los establecidos para las patentes de invención.

1.13. En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor al de una patente de invención, debido a que más bien

se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana”.

SI DURANTE UN EXAMEN DE PATENTABILIDAD, SE DETERMINA LA EXISTENCIA DE UNA SOLICITUD DE TRÁMITE, SE CONSIDERARÁ QUE LA PRIMERA SOLICITUD FORMA PARTE DEL ESTADO DE LA TÉCNICA DE LA SEGUNDA.

PROCESO: 264-IP-2019

FECHA: 04 de marzo de 2021

“3.3. Sobre el particular, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala que:

«...El propósito de esta provisión es evitar que se patente dos veces el mismo objeto. El inventor que ha presentado la solicitud primero tiene derecho a la protección más amplia, mientras que el solicitante que presenta la solicitud posterior, aunque no tenía conocimiento de la existencia de la primera pues esta no había sido publicada en el momento de presentar su solicitud tiene que recordar sus reivindicaciones y eliminar la materia descrita en la primera solicitud (y no solo la materia reivindicada). Se utiliza el criterio de novedad para llevar a cabo esta delimitación y por ello se considera que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica para la segunda. Una vez que la novedad ha sido restablecida, no se puede utilizar la primera solicitud para argumentar la falta de nivel inventivo de la segunda.»

3.4. En efecto, si durante un examen de patentabilidad, el examinador determina que existe una solicitud de trámite, se considerará que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica de la segunda. En este punto, y

de conformidad con lo explicado en el Tema 2, si estamos ante una solicitud que reivindica prioridad, sólo podrá formar parte del estado de la técnica cualquier información previa a la fecha de solicitud reivindicada.

3.5. Finalmente, resulta pertinente resaltar que la referida norma tiene por objeto evitar que se patente dos veces una misma invención”.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD FRACCIONARIA O DIVISIONAL, DEBERÁ CUMPLIRSE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONCEPTO, REQUISITOS FORMALES, LIMITACIONES, VENTAJAS, CLASES Y OPORTUNIDAD.

PROCESO: 498-IP-2019

FECHA: 21 de junio de 2021

“1.2. Este Tribunal ha señalado que la solicitud fraccionaria o divisional, regulada en el Artículo 36 de la Decisión 486, tiene las siguientes características

a) **Concepto:** La solicitud fraccionaria o divisional es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos.

b) **Requisitos formales:** Se debe presentar la solicitud correspondiente, pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional pertinente.

c) **Limitaciones:** Solo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se genera una ampliación de la protección contenida en la divulgación de la solicitud inicial. Si existiera una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere la solicitud fraccionaria o divisional, lo que implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentación inicial.

d) **Ventajas:** La solicitud fraccionaria o divisional se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud inicial. Si se reivindican varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias.

e) **Clases:** Se podrían diferenciar dos clases de solicitudes fraccionarias o divisionales, dependiendo de quién lo solicita: i) A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia decisión del solicitante, por su conveniencia decide fraccionar la solicitud; y, ii) A iniciativa de la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invención, podrá en cualquier momento del trámite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria o divisional.

f) **Oportunidad:** La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria o divisional se puede presentar en cualquier momento del trámite de patente hasta antes que se emita la Resolución que deje firme el mismo. Esto quiere decir que mientras no sea firme el acto administrativo que concede o deniega la solicitud, el peticionario puede presentar su solicitud fraccionaria o divisional a fin de que la oficina competente le brinde el trámite correspondiente. y pueda tramitarla. Si se presenta en el término para interponer recursos; es decir cuando el trámite no haya concluido, la solicitud fue presentada oportunamente. Es importante diferenciar la solicitud fraccionada o divisional del recurso respectivo, En caso de que la solicitud fraccionada se haya presentado cuando el acto administrativo ha quedado firme, dicha solicitud será tramitada de forma independiente".

LOS SEGUNDOS USOS NO SON SUJETOS DE PATENTABILIDAD.

PROCESO: 260-IP-2017

FECHA: 08 de noviembre de 2018

“5.3. Al respecto este Tribunal en anterior jurisprudencia se ha pronunciado dentro del proceso 85-IP-200917 de 2 de diciembre de 2009 y señaló:

"La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión.

Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea "por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial": El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el

otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión

*En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la **no patentabilidad** de segundos usos establecida por el referido artículo.*

Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica. Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: "(...) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344". (Proceso 01-AI-2001, ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada".

5.4. En consecuencia, en el presente caso, se deberá determinar si la patente de invención solicitada constituye o no una patente de segundo uso".

TASAS

LA CADUCIDAD GENERADA POR LA FALTA DE PAGO DE TASAS ANUALES GENERA LA IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR ACTOS DE DISPOSICIÓN Y PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD PARA INICIO DE ACCIONES.

PROCESO: 376-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“1.1. La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado, a través de las oficinas nacionales correspondientes.

(...)1.2. En efecto, para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite deberá pagarse las tasas anuales que establezcan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente de pleno derecho.

1.3. El certificado vigente de una patente de invención concede a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas y judiciales, con el fin de evitar o cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho de propiedad industrial y de esta manera lograr las medidas de compensación o de indemnización correspondiente.

1.4. Al no encontrarse vigente el certificado de patente de invención, debido a la caducidad de la patente, el titular carecería de legitimación activa para iniciar las acciones administrativas y judiciales correspondientes. Asimismo, el pago de la tasa anual de mantenimiento de la solicitud de la patente en trámite tiene como finalidad garantizar o mantener la vigencia del trámite de la solicitud de la patente.

1.5. En conclusión, la caducidad como efecto principal de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la patente genera la imposibilidad para ejecutar actos de disposición sobre los derechos de patente y la pérdida de legitimidad para iniciar acciones administrativas y judiciales”.

CONTRATO DE TRANSFERENCIA, LICENCIA Y CONCESIONES

EL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DEBE PLASMARSE POR ESCRITO, Y REGISTRARSE EN LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE, RESPECTO A SU CONTENIDO, SE REGULA POR LA NORMATIVA NACIONAL INTERNA.

PROCESO: 140-IP-2017

FECHA: 23 de octubre de 2019

“4.1. Teniendo en cuenta la pregunta realizada por el Consultante, el Tribunal considera pertinente abordar el tema de los requisitos para la transferencia de una patente.

4.2. El Artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o *mortis causa*. Disponiendo, además que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la Oficina Nacional Competente.

4.3. En este sentido y tomando en cuenta que la patente otorga un derecho erga omnes para el titular, definido no en relación con un objeto físico, Sino respecto de un elemento abstracto como puede ser una invención, de producto o procedimiento, se puede afirmar que el objeto de este derecho es un bien Inmaterial, susceptible de ser objeto de relaciones y actos jurídicos lícitos,

particularmente de relaciones contractuales no existiendo más limitación que las consecuentes de los requisitos generales de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio de la patente.

4.4. De esta forma, es fácil colegir que la persona que cuenta con la titularidad del registro de una patente podrá transferir los derechos emergentes de aquella, asimismo, sus derechohabientes gozan de una expectativa sobre estos bienes inmateriales.

4.5. Por otras partes la potestad de transferencia de derechos de patente que tiene el titular, no solo se refiere a la cesión de la totalidad de derechos, en este sentido debe considerarse también la posibilidad de ceder o transferir el usufructo de la patente a una tercera persona a través de la concesión de licencias de explotación, actos previstos en el Artículo 57 de la norma comunitaria en examen.

4.6. Es necesario considerar que, si el titular hace oponible ante terceras personas su derecho exclusivo sobre la patente, desde el momento de su concesión por autoridad competente los actos de transferencia o licencia de estos derechos naturalmente gozarán de oponibilidad de igual forma desde el momento de su registro.

4.7. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente. Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro. En este contexto es pertinente tener en cuenta el **principio de complemento indispensable**, por el cual los Países Miembros no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

4.8. Conforme lo expresado anteriormente, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el Artículo 56 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos”.

LA CONCESIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS DE PATENTES DEBE APLICARSE OBSERVANDO EL RÉGIMEN ESTABLECIDO PARA LAS MISMAS, EN CONSIDERACIÓN AL INTERÉS PÚBLICO.

PROCESO: 144-IP-2019

FECHA: 16 de marzo de 2021

“3.3. El régimen de licencia obligatoria constituye una limitación al derecho de propiedad industrial que tiene el titular sobre una patente de invención. En tanto «limitación» de un derecho subjetivo, el objeto, contenido y alcance del Artículo 65 de la Decisión 486 debe ser interpretado en forma restrictiva. Una interpretación restrictiva de la mencionada norma andina busca garantizar un adecuado equilibrio entre la finalidad pública que la autoridad administrativa busca salvaguardar y el interés privado del titular de la patente, quien tiene derecho a seguir explotando la patente y a percibir una compensación económica cuando se va a otorgar una licencia obligatoria.

3.4. El primer párrafo del Artículo 65 de la Decisión 486 contiene tres supuestos para el otorgamiento de una licencia obligatoria: razones de interés público, razones de emergencia y razones de seguridad nacional. Las dos últimas razones -las situaciones de emergencia y de seguridad nacional-, por cierto, tienen un interés público subyacente, lo que es innegable. En consecuencia, una interpretación correcta del mencionado párrafo permite afirmar que si bien el legislador andino previó tres supuestos conceptualmente diferenciados, lo cierto es que todos ellos responden a un interés público. Ello es relevante a efectos de precisar que la mención a “interés público” en el tercer párrafo del referido artículo debe entenderse como al género y no a la especie, en el sentido de que todas las licencias obligatorias (por razones de interés público, de emergencia y de seguridad nacional) no menoscaban el derecho del titular de la patente a seguir explotándola. En efecto, el género son las “razones de interés público” y sus especies las “situaciones de emergencia”, las “razones de seguridad nacional” y “otras razones que también califiquen como de interés público”.

3.5. Otras razones de interés público pueden ser el uso público no comercial, la necesidad de que la población tenga acceso a determinados productos (*v.g.*, medicamentos, alimentos), la protección ambiental, entre otros.

3.6. La concesión de una licencia obligatoria exige que la autoridad competente del País Miembro evidencie, explique y fundamente de forma adecuada y suficiente las razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, y el porqué de la necesidad de adoptar dicha medida, de modo que se justifique plenamente el otorgar a un tercero interesado la posibilidad de explotar una patente, sin el consentimiento del titular. Asimismo, deberá dejar claramente establecido que la duración de dicha concesión está vinculada directamente con el tiempo en que dichas razones se mantengan vigentes en la realidad. No basta, por tanto, que la autoridad competente del País Miembro alegue en términos generales la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, sino que, tomando en consideración las particularidades de cada caso, tiene que acreditar debidamente las circunstancias que, por ejemplo, constituyen una situación de emergencia o la puesta en peligro de la seguridad nacional; y, del mismo modo, debe fundamentar las razones que justifican que, ante esas circunstancias, resulta indispensable otorgar una licencia obligatoria.

(...) 3.7. Como bien afirma Alfredo Corral Ponce, la norma andina exige que se acredite la "causa" (existencia de razones) que justifica la declaratoria de interés público, y no simplemente mencionar la consecuencia o el "efecto", que es el interés público que se busca salvaguardar. Así, lo que exige el primer párrafo del Artículo 65 de la Decisión 486, como contenido de la declaratoria que efectuará la autoridad, es:

- a) justificar y acreditar la "causa" o razón, es decir, la existencia de una circunstancia específica, como puede ser una emergencia (la pandemia según el ejemplo del párrafo 3.6 precedente), la puesta en peligro de la seguridad nacional o el surgimiento de una situación que afecte gravemente el acceso a la salud de la población, así como las razones por las cuales no se conseguiría el fin público perseguido sin la adopción de licencias obligatorias; en suma, las razones que justifican que, ante una circunstancia específica, resulta necesario que

terceros utilicen una patente para proteger un determinado interés público; y,

- b) consignar el "efecto" o consecuencia, que es el interés público que se pretende salvaguardar (la vida y salud de la población según el ejemplo del párrafo 3.6 precedente).

Alcance de la licencia obligatoria

3.8. Asimismo, debe quedar claro que, conforme al segundo párrafo del Artículo 65 de la Decisión 486, la oficina nacional competente establecerá el alcance o la extensión de la licencia obligatoria especificando en particular el período por el que se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

3.9. Con relación al período por el cual se concede la licencia, la legislación comunitaria andina en análisis no establece un límite de tiempo, dando la potestad a la autoridad de establecer dicho periodo; sin embargo, el primer párrafo del Artículo 65 establece que la vigencia de la licencia obligatoria se encuentra sujeta a la vigencia de las razones que motivaron su concesión, pudiendo naturalmente revocarse, «si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir». En este sentido, Rodolfo Lizarazu Montoya menciona que «la limitación de la duración puede ser fijada en la licencia obligatoria o surgir por la extinción de su finalidad y bajo el presupuesto de que las circunstancias que la originaron no van a volver a configurarse».

El alcance o extensión del objeto de la licencia obligatoria, entendido como el «contenido de una relación jurídica», o, más específicamente «el contenido jurídico específico de ellos (objeto específico), o sea, con los efectos de dicha índole que están llamados a producirse, bien sea en razón de la voluntad de los agentes, o bien por el ministerio de la ley», comprende una autorización extraordinaria para ejercer temporalmente los derechos y facultades del titular de la patente, establecidos en el Artículo 52 de la Decisión 486, debidamente identificados en la licencia obligatoria. Así, el tercero está prohibido de realizar aquellos actos previstos en el mencionado artículo para los que no haya sido expresamente autorizado mediante la licencia obligatoria.

Compensación económica

3.10. El Literal f) del Artículo 68 de la Decisión 486 establece que el otorgamiento de las licencias obligatorias estará sujeto a varias condiciones, entre ellas, deberán contemplar una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la patente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 66 de dicha Decisión.

3.11. Con relación al monto y las condiciones de la compensación económica que debe establecerse en la licencia obligatoria, Lizarazu Montoya señala que la resolución de la autoridad administrativa que conceda la licencia obligatoria «debe expresar el monto y las condiciones de compensación económica al titular de la patente». Por su parte, Hermenegildo Baylos Carroza menciona que «la licencia llevará aparejada una remuneración adecuada según las circunstancias concurrentes, para lo que se tendrá en cuenta la importancia económica del invento».

(...) Obligaciones del beneficiario de la licencia obligatoria

3.14. Con relación a las obligaciones que tiene el beneficiario de la licencia obligatoria, previstas en el Artículo 68 de la Decisión 486, este Tribunal considera pertinente mencionar lo siguiente:

3.14.1. Se encuentra prohibido de conceder sublicencias.

3.14.2 no puede transferir la licencia obligatoria, salvo se la transfiera con la parte de la empresa o de su activo intangible que permita su explotación industrial, además que deberá constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente.

3.14.3. Deberá respetar la revocatoria de la licencia obligatoria, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir.

3.14.4. Deberá realizar los actos de explotación de la patente objeto de la licencia obligatoria, dentro del alcance y la duración en función de los fines para los que fue concedida.

3.14.5. El pago de una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso; es decir, la obligación del beneficiario de la licencia obligatoria de realizar el pago al titular de la patente de la retribución económica convenida contractualmente o fijada por la autoridad.

3.14.6. La obligación de que el uso de la licencia obligatoria tiene por objeto abastecer principalmente el mercado interno, que es el territorio del País Miembro cuya autoridad competente concedió dicha licencia.

Efectos del incumplimiento de las obligaciones del beneficiario de la licencia obligatoria

3.15. En relación con los efectos que ocasiona el incumplimiento de estas obligaciones, haciendo extensivo lo establecido en el Artículo 69 de la Decisión 486, si las licencias obligatorias no cumplen las disposiciones del Capítulo VII del cuerpo normativo en análisis e interpretación, lo cual incluye las obligaciones del beneficiario de la licencia obligatoria, la sanción es que tales licencias no surten efecto legal alguno. En este sentido, Hermenegildo Baylos menciona que cuando «el licenciataria incumpliera grave o reiteradamente algunas de las obligaciones que le corresponden en virtud de la licencia obligatoria la Oficina, de oficio o a instancia de parte, podrá cancelar la licencia».

3.16. En caso de incumplimiento de las obligaciones del licenciataria, bien podría la autoridad nacional competente dejar sin efectos la licencia obligatoria, respetando el derecho de las partes, en especial que se observe el debido proceso en el trámite administrativo que se adelante para tales efectos.

Sobre los efectos de la impugnación de la licencia obligatoria por razones de interés público

(...) 3.22. Si bien el Artículo 65 de la Decisión 486 no contiene de manera expresa una regla similar a la prevista en el último párrafo de su Artículo 62, en lo concerniente a los efectos de la impugnación de la licencia obligatoria, ello de por sí no significa que dicha regla no se encuentre tácitamente incorporada en el mencionado Artículo 65. Así pues, en garantía de los fines

públicos perseguidos por las licencias obligatorias de patente previstas por la Decisión 486, se debe reconocer que la regla que atañe a los efectos de la impugnación prevista en el último párrafo del Artículo 62 es extensiva a todos los demás supuestos contemplados en el mencionado Capítulo VII, incluyendo aquellos regulados por el Artículo 65.

3.23. Dos aspectos confirman que la regla de impugnación prevista en el último párrafo del Artículo 62 es aplicable a las licencias obligatorias que prevé el Artículo 65. Por un lado, el primer párrafo del Artículo 65 señala que el titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible. Y es que las circunstancias del caso, especialmente cuando se trata de una emergencia, pueden originar la concesión de una licencia obligatoria con extrema rapidez, y a la par existir dificultades para notificar al titular de la patente con la misma celeridad. Por el otro, que la parte final del último párrafo del referido artículo establece que la concesión de una licencia por razones de interés público (el género) no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola, lo que evidencia que la norma ha previsto garantías razonables para el titular de la patente, de modo que si este impugnara el acto que concede la licencia obligatoria, el hecho de que el recurso se conceda sin efecto suspensivo no afecta su derecho a seguir explotando la patente ni su derecho a seguir percibiendo la compensación económica derivada de la licencia obligatoria.

3.24. Resta señalar que el Tribunal no ha aplicado por analogía la regla establecida en el último párrafo del Artículo 62, referida al efecto suspensivo de la impugnación de la licencia obligatoria, a los demás supuestos de licencia obligatoria de patente previstos en la Decisión 486, sino que reconoce que es connatural a la naturaleza de dichas licencias que la impugnación en estos casos no puede ser concedida con efecto suspensivo, en la medida que resulta necesario salvaguardar el fin público involucrado.

Límites para la concesión de una licencia obligatoria

3.25. En primer lugar, sobre este particular, es necesario tener en cuenta cuáles son los requisitos que se deben cumplir para la concesión de una licencia obligatoria, entendiendo que los Países Miembros encuentran un

primer límite a su potestad de concederlas, en verificar el cumplimiento de tales requisitos. En tal sentido, Alfredo Corral Ponce menciona los siguientes:

3.25.1. La licencia obligatoria se considerará en función de las circunstancias propias, es decir, necesariamente deben existir tales condiciones y su duración estará supeditada a las circunstancias que la motivaron.

3.25.2. Para que opere una licencia obligatoria es necesario que se haya tratado de obtener autorización del titular de la patente en condiciones razonables y en un plazo prudencial.

3.25.3. Se puede eximir esta obligación en casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia o en los casos de uso público no comercial”.

REIVINDICACIONES

LA OFICINA DE PATENTES DEBERÁ ANALIZAR LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS Y EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR LA UNIDAD Y COHERENCIA DEL OBJETO PATENTABLE.

PROCESO: 163-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“4.2. Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras

químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática.

4.3. Debemos entender a las reivindicaciones como las características técnicas de la invención, para la cual, se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

4.4. De esta manera, las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida. Al respecto, Alicia Álvarez señala que estas«(...) deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (...) Pero (...) en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada».

4.5. Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). Según Carmen Salvador Jovani la diferencia se encuentra en lo siguiente:

«Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización (...)', en cambio '(...) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente».

4.6. La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación.

«Definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término.»

4.7. Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

4.8. En caso que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales, al extremo que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos), no estarían cumpliendo con el requisito de claridad”.

CONFORME LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES, LA AUTORIDAD DETERMINARÁ SI SE TRATA DE UNA MODIFICACIÓN O UNA AMPLIACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

PROCESO: 59-IP-2020

FECHA: 25 de agosto de 2021

“3.1. El Tribunal considera oportuno referirse al presente tema, ya que en el proceso interno se controvierte si las nuevas reivindicaciones presentadas por la demandante, constituirían o no una modificación a la solicitud de patente inicial.

3.2. De acuerdo con el Artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen. Puede, en particular, efectuar supresiones, agregados o

correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.

3.3. La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción ni a los dibujos, informaciones adicionales de ninguna clase que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.

(...) 3.5. Asimismo, este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 127-IP-2013 de fecha 16 de octubre de 2013, señaló condiciones adicionales a tener en cuenta al modificar o complementar la solicitud de registro:

- Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a requerimiento de la autoridad competente, o por voluntad propia en cualquier momento del trámite.
- Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.
- De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones estas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (Artículos 25 y 30 de la Decisión 486).

(...) Indica que cualquier información adicional que el solicitante desee proporcionar con relación a la invención que no estaba en la solicitud inicialmente depositada (por ejemplo, ventajas respecto al estado de la técnica conocido, ejemplos comparativos, etc.) deberá ser aportada por el solicitante en documento separado y no incorporada al texto de la solicitud.

3.7. Asimismo, de conformidad con el Literal c) del Artículo 1 de la Decisión 689, tampoco se considerará ampliación de la solicitud a todas aquellas modificaciones realizadas con la finalidad de subsanar- omisiones incurridas al momento de presentar la solicitud, siempre y cuando dichas omisiones se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.

3.8. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración. Al respecto este Tribunal en anterior Jurisprudencia ha expresado lo siguiente:

«La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A contrario sensu, fa modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial».

3.9. Teniendo en cuenta que son las reivindicaciones las que definen la invención a proteger, y a fin de determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, es importante que el examinador analice la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto; es decir, en su presentación sistemática. Si la falta de claridad de las reivindicaciones modificadas impide que se observen nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, la autoridad rechazará las reivindicaciones correspondientes. Solo cuando haya suficiente claridad en las reivindicaciones modificadas que permita entender las características técnicas de la invención, la autoridad deberá determinar si se está efectivamente frente a una modificación o si, por el contrario, se trata de una ampliación del objeto a patentarse.

3.10. Se deberá tener en cuenta que las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración.

3.11. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si las nuevas reivindicaciones presentadas implicaban una modificación de la patente inicial”.

LAS REIVINDICACIONES GOZAN DE RELEVANCIA SOBRE LA DESCRIPCIÓN, YA QUE DELIMITAN EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN SOLICITADA.

PROCESO: 580-IP-2019

FECHA: 22 de abril de 2021

“4.2. El Artículo 28 de la norma andina de propiedad industrial ha establecido como un requisito de carácter procedimental, la presentación de la descripción de la invención, misma que como la norma lo indica deberá ser lo suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

(...)4.3. En este sentido se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones: ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección.

4.4. La observancia de los requisitos permitirá determinar el «objeto», características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

4.5. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia”.

OTRAS LENGUAS

PARA QUE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PUEDA EVALUAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN IDIOMA EXTRANJERO, SE DEBERÁ ACOMPAÑAR SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA CASTELLANO.

PROCESO: 572-IP-2018

FECHA: 23 de octubre de 2019

“5.1 En el presente caso, el SENAPI manifestó que no se valoraron pruebas presentadas en idioma extranjero, puesto que no fueron acompañadas por su traducción al idioma castellano. En ese sentido, corresponde abordar dicho tema.

(...) 5.3. Conforme se desprende de la norma citada, en caso de que los documentos estuvieren en idioma extranjero, se deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la oficina nacional competente pueda hacer una evaluación de dichos documentos. Los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que exista certeza respecto del contenido de los mismos y la autoridad competente pueda realizar eficazmente su análisis. No obstante, lo

anterior, la oficina podrá exonerar la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables y pueda analizar dicha documentación dependiendo de cada caso, por lo que la exigencia de la presentación de la traducción al idioma castellano constituye una facultad discrecional de la autoridad competente.

5.4 En efecto, es la autoridad la que puede eximir al solicitante a que haga la traducción si aprecia que el documento escrito en otro idioma es de fácil traducción por ella. De lo contrario, si lo considera pertinente y necesario puede exigir que el solicitante presente los documentos traducidos al idioma castellano”.

INFORMES Y RESOLUCIONES

LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE, PODRÁ DEJAR DE NOTIFICAR EL ÚLTIMO INFORME TÉCNICO PARA RESOLVER UNA SOLICITUD DE PATENTE, PREVIENIENDO LA PERMANENTE MODIFICACIÓN DILATORIA.

PROCESO: 677-IP-2018

FECHA: 18 de junio de 2020

“3.1. Teniendo en cuenta lo señalado en el presente proceso por el demandante sobre la notificación de los informes técnicos de los cuales dice no haber sido notificado, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

3.2. A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional; en este contexto los Artículos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a continuación:

3.3. El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 46. Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es

obligatoria, se busca que el solicitante con base en su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces "*Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad*" (segunda parte del Artículo 45).

3.4. El supuesto del Artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

3.5. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que, si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción.

3.6. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia; es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitera la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

3.7. En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados,

preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la oficina de patentes.

3.8. Es importante resaltar que en que el marco del Artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

3.9. Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios.

3.10. En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería Interminable y con evidente propósito dilatorio, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos casos dejar de notificar el último informe técnico”.

DEPÓSITOS

PARA QUE UN DEPÓSITO TENGA VALIDEZ, DEBERÁ REALIZARSE ANTE UNA AUTORIDAD INTERNACIONAL RECONOCIDA CONFORME EL TRATADO DE BUDAPEST U OTRA RECONOCIDA POR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

PROCESO: 139-IP-2019

FECHA: 28 de febrero de 2020

“2.6. Al respecto Decisión Andina con el fin de facilitar la descripción de la invención, en una patente de producto o procedimiento relativo a un material biológico, contempla la posibilidad de la entrega de muestras del material que se pretende proteger.

2.7. El depósito del material biológico debe complementar la descripción necesaria para el otorgamiento de la patente, cuando la descripción escrita se torne insuficiente, el cual debe efectuarse a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro y, en el caso de las solicitudes que invoquen prioridad, deberán contar con el debido depósito a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

2.8. La norma andina solo le otorga validez a los depósitos que se realicen ante una autoridad internacional reconocida conforme el Tratado de Budapest de 1977 o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos.

2.9. Para que el depósito sea válido, su descripción deberá contener:

- a) El nombre y dirección de la institución de depósito;
- b) La fecha del depósito
- c) El número de depósito atribuido por la institución.

2.10. A su vez la norma señala como requisito de validez del depósito para efectos de la concesión de una patente, que el mismo se realice en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el Artículo 40 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

EL PAGO DE LAS TASAS NO SE PUEDE ENTENDER COMO UNA PETICIÓN IMPLÍCITA PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE PATENTABILIDAD, SE REQUIERE PETICIÓN EXPRESA.

PROCESO: 237-IP-2020

FECHA: 25 de agosto de 2021

“1.2. En el Artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la materia de la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud.

1.3. Además del requisito de la petición expresa, se prescribe el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los países miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada del pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan dos requisitos:

- (i) La petición expresa; y,
- (ii) El pago de las respectivas tasas si están previstas.

1.4. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad.

1.5. En ese sentido, la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, generando un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro el término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.

1.6. De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:

- (i) Publicación de la solicitud de patente.

(ii) Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.

(iii) Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

1.7. Sobre la base de este pronunciamiento para resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho deberá verificar si la declaratoria de abandono de la solicitud de patente se funda en algún defecto en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la normativa del régimen común sobre propiedad industrial”.

CAPÍTULO II

“SIGNOS DISTINTIVOS”

CONSIDERACIONES GENERALES

POR VIRTUD DE SU AUTONOMÍA, EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA NO DEPENDE NI SE HALLA SUBORDINADO AL ORDENAMIENTO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS, INCLUYENDO AL DERECHO INTERNO DE ORIGEN INTERNACIONAL.

PROCESO: 268-IP-2019

FECHA: 21 de junio de 2021

“2.1. En virtud del principio de primacía del ordenamiento comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los países miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración, deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional.

2.2. Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de creación del Tribunal impone a los países miembros dos obligaciones básicas: una, de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del mencionado Tratado; y, la otra, una obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.

2.3. Adicionalmente, el principio de primacía del ordenamiento comunitario se sustenta en otro principio importante, el de *autonomía*, que presupone la independencia de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento jurídico y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los

países miembros hicieran a la Comunidad Andina en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los países miembros quedan limitados por propia iniciativa en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aún de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario andino.

2.4. En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los países miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Acuerdo de Cartagena y del Tratado de Creación del TJCA, las normas constitucionales del derecho andino. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina - tanto el de derecho primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno de los países miembros, incluyendo al derecho interno de origen internacional.

2.5. Otro principio que rige al derecho andino es el principio de interpretación consistente, por virtud del cual los acuerdos celebrados por la Comunidad Andina o por los países miembros con terceros países deben interpretarse a la luz del ordenamiento jurídico comunitario andino y de los objetivos comunes consagrados en el Acuerdo de Cartagena.

2.6. En aplicación de los principios de primacía, de autonomía y de interpretación consistente, los países miembros pueden aplicar disposiciones contenidas en acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados con terceros países siempre que dichas disposiciones no menoscaben o contraríen las normas constitucionales de la Comunidad Andina, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la jurisprudencia vinculante del TJCA.

2.7. En consecuencia, los países miembros de la Comunidad Andina que son integrantes a su vez de la Convención de Washington pueden aplicar este derecho interno de origen internacional, nacido con anterioridad a la firma del Acuerdo de Cartagena, siempre que no menoscaben o contraríen las leyes andinas, como es el caso de la Decisión 486 - Régimen Común de Propiedad

Industrial, ni la jurisprudencia vinculante del TJCA en materia de propiedad industrial.

2.8. En un escenario en el que no existe un registro marcaría andino que pudiese verse afectado, no existe impedimento para que un país miembro aplique como única base legal el Convenio de Washington, siempre que al hacerlo no viole el ordenamiento jurídico comunitario andino.

2.9. En virtud de los referidos principios de *primacía*, de *autonomía* y de *interpretación consistente*, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino -tanto las primarias como las derivadas- tienen efectos plenos y uniformes en todos los países miembros de la Comunidad Andina. En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los países miembros, como es el caso de la Convención de Washington, puede tomarlos como referencia.

2.10. De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, los países miembros de la Comunidad Andina pueden aplicar el Convenio de Washington, siempre que al hacerlo no menoscaben o contraríen el ordenamiento jurídico comunitario andino”.

LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NIZA TIENE FUERZA VINCULANTE PARA CADA UNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y SE UTILIZA PARA CLASIFICAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PROPONEN PROTEGER LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

PROCESO: 458-IP-2019

FECHA: 07 de octubre de 2020

“1.3. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza) fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática

celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967, en Ginebra en 1977 y finalmente modificado en 1979.

1.4. Dicha Clasificación es un instrumento jurídico que ordena los productos y servicios con la finalidad de facilitar el registro marcario a nivel internacional. Para ello, los agrupa en diversos conjuntos denominados “clases”. Por ejemplo, la clase 1 comprende productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, entre otros.

1.5. Los productos y servicios son agrupados en función de diversos criterios; por ejemplo, los productos según su naturaleza, finalidad, destino y materia de la que están elaborados. De manera particular, los servicios son agrupados por el tipo de actividad desplegada. En ese sentido, lo incluido en una “clase”, en principio guarda algún tipo de conexión entre sí.

1.6 Según lo dispone el primer párrafo del Artículo de la Decisión 486, la referida Clasificación tiene fuerza vinculante para cada uno de los países miembros. En consecuencia, estos deben estar al tanto de sus modificaciones.

1.7 Los listados de productos y servicios contenidos en las clases de la Clasificación Internacional de Niza no son *numerus clausus* pues es imposible que un solo documento incluya expresamente la totalidad de los productos y servicios existentes o que existirán en el mercado. Son varias las razones de esto, entre ellas el avance acelerado de la tecnología de la creación de nuevas formas de negocio y el hecho de que muchos de los productos o servicios consignados expresamente constituyen géneros que, a su vez, incluyen diversas especies.

1.8 Para determinar si un “servicio especie” pertenece a un “servicio género” o si un “producto especie” pertenece a un “producto género”, la oficina nacional competente debe recurrir a las notas explicativas (de la Clasificación Internacional de Niza) de las clases, las cuales señalan lo que estas comprenden y las que no comprenden.

1.9 Si a pesar de haber revisado las notas explicativas, la oficina nacional competente aún no puede ubicar el producto o servicio especie dentro de un género, puede proceder a revisar las “listas de productos y servicios por orden

alfabético” (también de la Clasificación Internacional de Niza), las cuales — como nombre indica— ubican por orden alfabético una serie de productos y servicios e indican a qué clase pertenecen. Por ejemplo: a los andamios metálicos, los angulares metálicos y las anillas metálicas para llaves, los ubica en la clase 6.

1.10. Si lo anterior no fuera suficiente, la oficina nacional competente puede recurrir a las observaciones generales de la Clasificación Internacional Niza, las cuales contienen criterios que permiten ubicar a los productos o servicios especie en defecto de las notas explicativas y las listas alfabéticas.

1.11 Finalmente, dependiendo del caso en concreto la autoridad nacional competente también puede recurrir a otras fuentes de información, a modo de ejemplo y de manera referencial, podría recurrir a otros clasificadores como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) y el TMclass.

1.12 Si en última instancia el signo se registrara como marca para proteger productos o servicios de una clase, pero podría haber sido mejor registrado para otra, esto no es causal de nulidad del registro, toda vez que el dato de la clase es meramente referencial. Bajo esta lógica, podría ocurrir, por ejemplo, que se discuta si un helado a base de yogur debe catalogarse en la Clase 29 (junto con el yogur) o en la Clase 30 (junto con los helados cremosos). Sea que se opte por una clase o por otra, esto no condicionaría la validez del registro.

1.13 En cualquier caso, si al registrar un signo como marca conforme a los criterios anteriores quedará alguna duda sobre si los productos o servicios protegidos pertenecen a una clase o a otra, queda a discreción de la autoridad nacional de propiedad intelectual definirla”.

LOS PRINCIPIOS DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD, VERDAD MATERIAL Y JUSTICIA MATERIAL SON APLICABLES AL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PROCESO: 127-IP-2019

FECHA: 07 de octubre de 2020

“5.1 ¿Cuál es el entendimiento sobre el término “interés legítimo” en una acción de cancelación del registro de una marca cuando quien la solicita ha sido declarado como infractor de la misma marca cuyo registro se solicita la cancelación?”

De acuerdo con los criterios desarrollados en el Literal a) del párrafo I del Tema 1 del Acápite D de la presente Interpretación Prejudicial, cualquier persona interesada en registrar y utilizar un signo idéntico o semejante al no utilizado, tiene legitimidad y puede iniciar el trámite de cancelación del registro de una marca. Dicha legitimidad no se ve afectada, mermada o deteriorada por el hecho de que el que solicita la cancelación haya sido previamente denunciado por infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de la marca cuyo registro es objeto de la solicitud de cancelación.

Por otra parte, y en virtud de los criterios jurídicos desarrollados en el Tema 4 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial, se debe precisar que la acción de infracción de derechos de propiedad industrial y la acción de cancelación del registro de una marca son dos figuras jurídicas independientes que tienen un procedimiento y características particulares. Es decir, no existe vinculación ni grado de dependencia entre ellas.

De manera complementaria a lo expuesto en los párrafos 4.2 a 4.4 del Tema 4 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial, corresponde señalar que el hecho de que el titular de un registro de marca haya iniciado una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, con independencia del resultado, no constituye óbice para que el presunto infractor o quien haya sido declarado como tal, pueda solicitar posteriormente la cancelación de la marca objeto de infracción, en la medida que demuestre que cuenta con interés legítimo y cumpla con los demás requisitos legales.

5.2. ¿Para la valoración de la prueba con respecto al efectivo uso de la marca tomando en cuenta las resoluciones emitidas en los Países Miembros de la Comunidad Andina, el formalismo se sobrepone sobre el principio de verdad material?

5.3. ¿Los criterios a considerar en la valoración de la prueba sobre el uso de la marca son exclusivamente bajo parámetros formales independientemente de la verdad material?

La respuesta a ambas preguntas es no.

Al respecto, este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material son aplicables al derecho de propiedad industrial.

En virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos.

En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes, así como las autoridades jurisdiccionales, analizan los criterios de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado. Por medio de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material.

En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos, Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativo. Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material.

Lo que importa es conocer la verdad, Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia material, Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisibles que por meros formalismos, la autoridad se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la pre existencia de actos o situaciones jurídicas que

sirven de sustento a una pretensión o configuran la base del ejercicio de un derecho. Por eso, las autoridades deben tener en consideración que las pruebas pueden ser presentadas, no solamente en la vía administrativa y en sus diferentes etapas recursivas, sino también en la etapa judicial.

Los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material apuntan no solo a privilegiar la verdad y justicia como elementos axiológicos que irradian todo proceso judicial, sino que, al mismo tiempo, coadyuvan con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.

En consecuencia, los elementos probatorios que acrediten la existencia de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico comunitario andino, siempre deben ser admitidos y meritados, de resultar pertinentes, claro está, en la instancia que fuere. Asimismo, debe asegurarse el principio de contradicción y las nuevas pruebas deben ser trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto. Sobre el particular, corresponde señalar que la prueba tiene como finalidad formar la convicción de la autoridad administrativa o jurisdiccional en el momento de decidir, pero también está destinada a moldear el convencimiento de las partes sobre sus alegaciones.

5.4. ¿La vinculación entre el "proceso de infracción" y la "acción de cancelación de un registro de marca" por identidad de partes, siendo el infractor (declarado en esa condición por el SENAPI) quien interpone la demanda de cancelación del registro de la marca, ¿No debería el tribunal valorar estos antecedentes a la luz de la seguridad jurídica que debe primar en sus actuaciones y rechazar la solicitud de cancelación sobre la base de la ausencia de buena fe del solicitante?

Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse los criterios desarrollados en el Tema 4 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial”.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

PROCESO: 199-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“1.2. El tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo establecen las normas nacionales.

1.3. Sobre el particular, el Tribunal ha expresado lo siguiente:

“[L]a norma andina citada reconoce que las autoridades legislativas nacionales tienen la facultad de establecer o no sanciones, que resulten aplicables en aquellos casos en los que se compruebe o verifique que existió una oposición temeraria. Al efecto, deberán observar el Principio de Complemento Indispensable.

El principio de Complemento Indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del Principio de Complemento Indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. (...)”.

1.4. De esta manera, sobre la base del principio de complemento indispensable, corresponde a la legislación nacional determinar si se sanciona o no la oposición temeraria, y de optar por la sanción, si utilizara la vía administrativa sancionadora, la penal, o ambas.

1.5. Asimismo, de conformidad con el principio de tipicidad, propio del derecho sancionador que regula el *ius puniendi* del Estado, tanto en el ámbito penal como en los procedimientos administrativos sancionadores, corresponde que tanto la conducta sancionable como la respectiva sanción se encuentren debidamente identificadas y descritas en la legislación nacional que resulte aplicable.

1.6. Así, el único extremo susceptible de interpretación por parte del Tribunal del tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, y con carácter meramente orientativo, es el concepto mismo de «oposición temeraria».

1.7. De manera enunciativa, habrá oposición temeraria:

- a) Cuando sea manifiestamente evidente que la oposición carece de fundamento jurídico;
- b) Cuando se plantea la oposición a sabiendas de que esta carece de fundamento jurídico, es decir, se formula con mala fe o intencionalidad;
- c) Cuando se plantea la oposición en ejercicio abusivo de un derecho; o,
- d) Cuando se plantea la oposición con un propósito ilegal o fraudulento.

1.8. No habrá oposición temeraria en aquellos casos en los que, si bien para la autoridad nacional competente la oposición es infundada, es verosímil asumir que el opositor tenía razones, aunque sean pocas o débiles, para considerar una probable existencia de riesgo de confusión o de asociación, como sería el hecho, por ejemplo, de que los signos distintivos en conflicto guardan ciertas coincidencias entre sí.

1.9. Conforme a lo expuesto, la autoridad consultante deberá determinar si dentro del proceso interno la oposición interpuesta es o no temeraria. (...)

2.6. Teniendo en consideración la prohibición establecida en el numeral 2 del Artículo 10 del “Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales”, ¿el pronunciamiento del TJCA puede relativizar las

normas del derecho nacional que regulan las garantías del debido proceso y/o procedimiento en sede interna?

Conforme a lo dispuesto en el Numeral 10.2 del Artículo 10 del «Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales», el Tribunal no interpretará el contenido y alcance del derecho nacional.

No obstante ello, debe mencionarse que la legislación nacional, al desarrollar aspectos previstos en la normativa andina sobre la base del principio de complemento indispensable, tiene dos límites connaturales: el primero, que la legislación nacional no viole el derecho andino; y; el segundo, que, en la medida que la legislación nacional desarrolla o completa los vacíos de la norma andina, debe mantener la razonabilidad o proporcionalidad que guía o da sustento a la normativa comunitaria correspondiente.

Resulta pertinente complementar la presente respuesta con lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial”.

EL DERECHO DE AUTOR ES INDEPENDIENTE, AUNQUE COMPATIBLE CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, LO CUAL PERMITE QUE UN MISMO BIEN INTELECTUAL PUEDA PROTEGERSE SIMULTÁNEAMENTE EN AMBOS MEDIOS.

PROCESO: 54-IP-2020

FECHA: 25 de agosto de 2021

“4.2 Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los derechos de autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.

4.3 Si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor, recae en la figura de irregistrabilidad contemplada en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486.

4.4 De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el Literal f) del Artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

4.5 En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y pueden ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

4.6 Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es de objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

4.7 Para Charría García tal derecho se ejerce «con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor».

4.8 La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

4.9 En relación a dicha necesidad de protección, el registro en el caso de obras artísticas o literarias es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos u actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.

4.10 No se debe olvidar que el principio de la protección marcaria no está basado solo en la creación, sino en la utilización, es decir se protege un signo compuesto por palabras, letras, gráficos, figuras, etc., que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Por lo tanto, una marca para ser tal, no necesita tener las características de originalidad, bastará que sea lo suficientemente distintiva frente a un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios.

4.11 En este sentido la independencia entre regímenes permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio. Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo más connotado.

(...) 4.19 Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca los títulos de obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de «originalidad» que ha de tener, por cuanto no se protegen obras genéricas ni banales.

4.20 Adicionalmente, tal impedimento de registro por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso del título de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad que, como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad”.

SI EL DESTINATARIO DE UNA NOTIFICACIÓN TOMÓ CONOCIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SE PROCEDE A DETERMINAR LA CONVALIDACIÓN.

PROCESO: 321-IP-2017

FECHA: 11 de mayo de 2018

“2.2. Actos por los que pueda determinarse que ha existido una convalidación de la notificación de la resolución que otorga el registro de la marca, acordes con la normativa andina.

Sobre el particular, corresponde señalar que para hablar de convalidación de la notificación a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 165 es necesario que se presenten dos requisitos:

- a) Ausencia de notificación. Sólo cabría hablar de convalidación si es que en el procedimiento interno no hubo notificación.
- b) Que las circunstancias demuestran de modo fehaciente que el destinatario de la notificación ausente ha tomado conocimiento del acto administrativo que otorga el registro marcario, en fecha cierta.

Si el acto administrativo que otorga el registro marcario ha sido notificado, carece de objeto hablar de convalidación de una presunta notificación”.

REGISTRO DE MARCAS

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA NORMATIVA ANDINA SOBRE EL REGISTRO DE UNA MARCA.

PROCESO: 344-IP-2022

FECHA: 11 de abril del 2023

Concepto de Marca

“[1.1] El primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 establece

(...) [1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.

[1.3] La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

[a)] Diferenciar los productos o servicios que se ofertan.

[b)] Indicar la procedencia u origen empresarial del producto o servicio que distingue.

[c)] Informar sobre la calidad del producto o servicio que identifica. Concentrar el prestigio o goodwill del titular de la marca.

[d)] Servir de medio para publicitar los productos o servicios que distingue.

[1.4] Entre las funciones que cumple la marca como medio de protección al consumidor, se destaca la función distintiva que permite a este identificar los productos o servicios ofrecidos en el mercado y diferenciarlos de otros. Las demás funciones se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no sería posible registrarlo como marca.

[1.5] Sobre la base de estas precisiones, es posible aseverar que la marca cumple, además, un papel informativo esencial respecto de la procedencia u origen empresarial del producto o servicio al que distingue. Esta función informativa es percibida por el público y los canales comerciales, entre otros, a través de los medios publicitarios.

[1.6] El artículo 134 de la Decisión 486 establece, en siete literales que una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro como marca. Así, pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

[1.7] En tal sentido, la jurisprudencia uniforme de este Tribunal ha reconocido la posibilidad de registrar marcas no tradicionales, tales como: marcas táctiles o de textura’.

Requisitos para el registro de marcas.

[1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

[1.9] A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

[1.10] La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca genere mayor influencia en la mente del público consumidor, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza generalmente el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos relacionados con una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

[1.11] En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

[a] La **distintividad** es la capacidad intrínseca que debe tener un signo para identificar por sí mismo un producto o servicio; y, la capacidad extrínseca para distinguir unos productos o servicios de otros son el mercado, El carácter distintivo del signo le permite al consumidor realizar la elección de los productos y servicios que desea adquirir. Del mismo modo, permite a su titular diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

[b] La **susceptibilidad de representación gráfica** es la posibilidad de que el signo solicitado a registro como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser percibidos por quien lo aprecia. Esta

característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

Ahora bien, este Tribunal ha interpretado de una manera amplia lo que se entiende por representación gráfica, la cual debe ser clara, precisa, completa en sí misma, inteligible, duradera y objetiva. El requisito de representación gráfica permite una definición precisa del signo, de tal manera que el titular de la marca, los consumidores y competidores puedan comprobar el alcance de la protección otorgada a la marca mediante su registro, o el alcance de la protección que se solicita, mediante su publicación.

[1.12] En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de ser representado gráficamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486. Asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en el concepto de marca.

(...) [1.16] Se deberá analizar, un primer lugar, a el signo a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486”.

LA SOLICITUD DE REGISTRO NADA MÁS ES UNA EXPECTATIVA, TAN SOLO CUANDO LA AUTORIDAD NACIONAL CONCEDE EL SIGNO ES QUE NACE EL DERECHO PARA SU USO, FACULTAD DE Oponerse FRENTE A TERCEROS, IMPEDIR QUE LO EXPLOTEN SIN SU AUTORIZACIÓN, ENTRE OTROS.

PROCESO: 511- IP-2018

FECHA: 23 de octubre de 2019

“5.1. ¿Cuáles son los elementos que deben considerarse para el derecho al uso exclusivo de una marca y el registro de la misma ante

la respectiva oficina nacional competente, acorde a lo dispuesto por el artículo 154 de la Decisión 486 de la CAN?

Si bien el caso se trata de una acción de cancelación, se da respuesta a la inquietud de la Sala consultante en el siguiente sentido, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, hacía referencia a que el derecho al uso exclusivo de una marca, nace con su registro, es decir, la solicitud de registro nada más es una mera expectativa, tan solo cuando la autoridad nacional concede el signo es que nace el derecho para el uso, oponerse frente a terceros, impedir que lo exploten sin su autorización, entre otros.

5.2. ¿Qué tipo de factores son los principales que deben ser considerados para aceptar o rechazar una oposición?

Para aceptar o rechazar una oposición, deberá el consultante analizar si los signos se confunden o no, si hay riesgo de asociación, si están dirigidos al mismo mercado, de acuerdo con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

Adicionalmente, la autoridad nacional competente tiene la potestad de rechazar una oposición en los siguientes casos:

Conforme al último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no proceden las oposiciones contra la solicitud del signo presentado, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

De acuerdo con el artículo 149 de la misma norma antes citada, la oficina nacional competente, no admitirá a trámite las oposiciones que estén incluidas dentro de los siguientes casos:

- a. Que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
- b. Que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
- c. Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

(...)5.4. ¿De acuerdo al artículo 165 de la Decisión 486, es cierto que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de una persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos en uno de los países miembros?

Tal como se enunció en la presente interpretación prejudicial, la cancelación por falta de uso opera a petición de parte, no de oficio por persona que tenga legítimo interés de cancelar la marca y siempre y cuando su titular no justifique el uso en al menos uno de los países de la Comunidad Andina.

5.5 Si el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual debe limitarse a evaluar la intención de uso, abstrayéndose del requisito fundamental de quien solicita tenga un interés legítimo.

La oficina nacional competente no solo se debe limitar a evaluar una intención de uso, debe analizar que quien solicita la cancelación por falta de uso tengan legítimo interés, conforme los lineamientos contenidos en el Tema 1, punto 1.6 del Acápite E de la presente interpretación prejudicial”.

SEGÚN EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE EMANAN DE UNA MARCA SIEMPRE VAN LIMITADOS A UN TERRITORIO DETERMINADO.

PROCESO: 496-IP-2019

FECHA: 07 de octubre de 2020

“5.2. El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo.

5.3. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre

van limitados a un territorio determinado. El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró.

En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial.

5.4. Al respecto, el autor Jorge Otamendi ha señalado que

"El valor de la marca, de derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial (...). Ni la marca registrada tiene esa exclusividad de las fronteras de nuestro país ni las marcas registradas en el extranjero gozan caso derecho en nuestro país. La cuestión no ofrece dudas y ya ha decidido hace muchos años por la Corte Suprema (1048). El titular de la marca en nuestro país diferente del titular de la misma marca en el extranjero, puede impedir su ingreso a nuestro territorio. El producto foráneo podrá ser "original" en el extranjero, pero no lo será en nuestro país (1049) Y no podrá ser vendido aquí. Aunque puede suceder también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utilización a un tercero, o bien permita solo a él que importe productos del extranjero con dicha marca. Este es el derecho de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular"

5.5. Siguiendo la misma línea, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que

"Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el país de que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de industria y Comercio. Al constituirse tal derecho, la ley le brinda protección a su titular y lo faculta además para ejercer las potestades propias de ese derecho. La protección jurídica del ejercicio del derecho se encuentra limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden ir más allá de las fronteras del Estado, entre otras razones por cuanto el acto administrativo de concesión de derecho por haber sido expedido por una autoridad nacional mal infringido al territorio en que

es competente dicha autoridad. Se dice entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad”.

5.6. No obstante lo anterior, un registro marcario válidamente concedido en un País Miembro de la Comunidad Andina podrá ser usado en otro cualquiera de los países que integran dicha Comunidad como fundamento de una Oposición Andina o si se trata de una marca notoria, al ser excepciones al principio de territorialidad”.

EL LEGÍTIMO INTERÉS DENTRO DE PROCESOS VINCULADOS AL REGISTRO DE MARCAS, ES CALIFICADO COMO TAL POR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

PROCESO: 357-IP-2017

FECHA: 01 de febrero de 2019

“1.4. Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que el legítimo interés corresponde ser calificado como tal por la oficina nacional competente. Pese a ello, es importante manifestar que podrán reclamar legítimo interés cualquier persona cuando se trate del registro de signos que sean susceptibles de vulnerar lo dispuesto en los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; es decir, aquellos que presenten causales de irregistrabilidad absolutas, así como los titulares que pretendan proteger un derecho amparado por la referida Decisión frente a una solicitud de registro de una marca; es decir, cualquier persona que pretenda salvaguardar sus derechos alegando la existencia de alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el Artículo 136 de la norma antes citada.

1.5. De este modo, el legítimo Interés al que se refiere la normativa andina deberá ser verificado por la autoridad para cada caso en concreto; sin embargo, puede considerarse como regla que tendrá legítimo interés para oponerse cualquier persona cuando la oposición se base a las causales absolutas de irregistrabilidad, así como la persona que pueda verse afectada por la decisión que adopte la autoridad respecto del registro del signo

solicitado, como por ejemplo aquellas personas que ostenten la titularidad de derechos de propiedad industrial o de derechos de autor”.

EL TITULAR DE UNA MARCA PUEDE IMPEDIR QUE CUALQUIER TERCERO NO AUTORIZADO UTILICE EN EL COMERCIO UN SIGNO IDÉNTICO O SIMILAR AL SUYO EN RELACIÓN CON CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO.

PROCESO: 243-IP-2022

FECHA: 17 de mayo de 2023

“[1.1.] Procede analizar lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: (...)”

[1.2.] La disposición citada establece el principio “registral” en el ámbito del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que establece que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

- a) **Positiva:** es la facultad de explotar la marca y, por tanto, de ejercer actos de disposición sobre ella, tales como usarla, licenciarla o cederla.
- b) **Negativa:** (*ius prohibendi*): esta facultad tiene dos vertientes, según si se está en el ámbito registral o en el mercado:
 - (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya.
 - (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen determinados actos con relación a su marca.

[1.3.] De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca puede impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”.

PARA PROCEDER A LA CONSIDERACIÓN DE REGISTRO DE MARCAS SE DEBERÁ CONSIDERAR LOS ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

PROCESO: 89-IP-2021

FECHA: 21 de junio de 2021

Requisitos para el registro de marcas

“1.9 Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

1.10 A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

1.11 La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca genere mayor influencia en la mente del público consumidor, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza generalmente el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos relacionados con una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

1.12 En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

- a) La **distintividad** es la capacidad intrínseca que debe tener un signo para identificar por sí mismo un producto o servicio;

y, la capacidad extrínseca para distinguir unos productos o servicios de otros son el mercado, El carácter distintivo del signo le permite al consumidor realizar la elección de los productos y servicios que desea adquirir. Del mismo modo, le permite a su titular diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

- b) La **susceptibilidad de representación gráfica** es la posibilidad de que el signo solicitado a registro como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser percibidos por quien lo aprecia. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

1.13 En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de ser representado gráficamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486. Asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en el concepto de marca.

1.14 Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

1.15 Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad Intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por el mismo productos o servicios en el mercado; y, ii) distintividad extrínseca o en concreto, para la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

1.16 El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que esto sea distintivo y sea susceptible de representación gráfica. De conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, la distintividad es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

1.17 Se deberá analizar, un primer lugar, a el signo a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486”.

PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA, ADICIONALMENTE DE SER SUSCEPTIBLE DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA, DEBERÁ TENER CAPACIDAD DISTINTIVA INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA.

PROCESO: 344-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[2.2.] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

[2.3.] La distintividad tiene un doble aspecto.

[a)] **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado,

[b)] **Distintividad extrínseca** o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

[2.4.] La falta de distintividad intrínseca como una prohibición absoluta de registrabilidad está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. En dicho artículo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca

[2.5.] Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que algunos tipos de signos resultan difíciles de registrar y proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de identificar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.

[2.6.] El análisis de este tipo de distintividad —*intrínseca*— se encuentra vinculado al tipo de producto o servicio que el signo identifica o pretende identificar. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

[2.7.] Del mismo modo, tal como se explicó en los párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 como causal absoluta de irregistrabilidad, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que están presentes en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor distinguirlos y realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina nacional competente deberá evaluar si el signo posee también aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

[2.8.] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener

capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486”.

CUANDO SE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA MIXTA SE LA PROTEGE DE MANERA INTEGRAL Y NO A SUS ELEMENTOS POR SEPARADO.

PROCESO: 350-IP-2022

FECHA: 13 de marzo de 2023

“2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado.

2.6. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos -denominativo o gráfico- genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto.

2.7. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- a) *Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.*

b) *Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.*

2.8. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado.

2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto”.

EL REGISTRO COMO MARCA DE UN COLOR AISLADOR, ES POSIBLE SI ES QUE ESTE SE ENCUENTRA DELIMITADO POR UNA FORMA ESPECÍFICA Y, SIN INCURRIR EN OTRA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD, GOZA DE DISTINTIVIDAD.

PROCESO: 120-IP-2021

FECHA: 21 de febrero de 2022

“3.2. La norma comunitaria, específicamente el Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una

combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que este no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

3.3. *Contrario sensu*, el Literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. A respecto el Tribunal ha señalado:

«...la prohibición contemplada en el literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo: los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (...). La mencionada prohibición abarca además a los cobres puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.»

3.4. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra "delimitado por una forma específica", es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma específica.

3.5. Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad.

Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial.

3.6. No debe perderse de vista que esta clase de signos distintivos deben ser vistos en conjunto, tanto en la oportunidad de realizar el análisis de registrabilidad como en el momento de evaluar si existe o no una infracción marcaria. Así, fa forma bajo la cual está delimitado el color es un componente esencial y de vital importancia, toda vez que la marca de color delimitado por una forma no es otra cosa que un signo distintivo en el que el color tiene una «posición» determinada, que es precisamente la forma específica que contiene o aloja un color determinado”.

PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO DE FANTASÍA, ESTE NO DEBE EVOCAR PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE LO IDENTIFICAN.

PROCESO: 23-IP-2022

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“2.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

2.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.

2.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican”.

SI EXISTE UN PRONUNCIAMIENTO FIRME AFIRMANDO QUE DOS SIGNOS DISTINTIVOS SON DIFERENTES, NO ES POSIBLE QUE EL USO DE UNO AFECTE LA REPUTACIÓN DEL OTRO.

PROCESO: 49-IP-2018

FECHA: 07 de septiembre de 2018

“3.1 El titular (A) de un registro marcario puede oponerse a la solicitud de registro presentado por un tercero (B) con relación a otro signo distintivo alegando que este es idéntico o semejante (similar) al primero de modo que, en su opinión, podría haber riesgo de confusión o riesgo de asociación entre ambos.

3.2 Si en el caso anterior, la autoridad de propiedad industrial considerara que los signos en conflicto son diferentes (es decir, que no son idénticos ni semejantes), de modo que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, otorgando el registro solicitado al tercero (B), y dicho pronunciamiento fuera firme, luego no es posible que el mencionado titular (A) alegue la nulidad del registro concedido argumentando el aprovechamiento indebido de su reputación.

3.3 La razón de ello es que si existe un pronunciamiento firme afirmando que dos signos distintivos son diferentes (esto es, que no hay confundibilidad), no es posible que el uso de uno afecte la reputación del otro, pues el aprovechamiento indebido de la reputación ajena parte de la premisa que los signos en conflicto son idénticos o semejantes”.

CUANDO UN SIGNO ESTÉ CONFORMADO POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO QUE NO FORMEN PARTE DEL CONOCIMIENTO COMÚN DE LOS CONSUMIDORES, PODRÍA SER CONSIDERADO COMO UN SIGNO DE FANTASÍA.

PROCESO: 315-IP-2021

FECHA: 21 de septiembre de 2022

“4.2. Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486, y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

4.3. Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables.

4.4. En caso de que un signo esté conformado por una palabra en idioma extranjero que son equivalente a un lexema o raíz en lengua española, el análisis sobre si dicha palabra consiste exclusivamente o se hubiera convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, en el lenguaje corriente o en la usanza de un País Miembro de la Comunidad Andina, deberá realizarse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellos signos que contengan palabras que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero sean de uso común en los Países Miembros o sean comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca, por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.

4.5. Existen palabras en otros idiomas que son utilizadas y entendidas frecuentemente por los hispanohablantes-extranjerismos-, por lo que el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Del mismo modo, denominadas palabras que en un momento eran consideradas como extranjerismos, posteriormente pasaron a formar parte del idioma español, al haber sido recogidas por el Diccionario de la lengua

española de la Real Academia Española (RAE), con las reglas propias de este idioma (*v.g.* software, boutique, chat, etc.).

4.6. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español.

4.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado a registro está conformada por alguna palabra en idioma extranjero, que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio, al que se encuentran dirigidos los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales pretende distinguir el signo”.

LA MARCA TRIDIMENSIONAL TAMBIÉN PUEDE SER PROTEGIDA COMO DISEÑO INDUSTRIAL.

PROCESO: 151-IP-2020

FECHA: 07 de diciembre de 2021

“5.1 Es claro que el diseño industrial y la marca tridimensional son figuras jurídicas distintas. La Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en el documento denominado «Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales» de fecha 1 de octubre de 2002 (SCT/9/6), menciona que la finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los

compradores potenciales; mientras que las marcas, incluyendo las tridimensionales, son identificadores comerciales, esto es, sirven para identificar y distinguir empresas, actividades, bienes y servicios que circulan en el comercio. En el referido documento, la OMPI menciona las siguientes diferencias entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales.

Diseños industriales	Marcas tridimensionales
<p>1. Finalidad: Fomentar la creatividad en torno a los diseños de productos e inversiones para producir bienes de consumo innovador que incorporen dichos diseños.</p>	<p>1. Finalidad: Promover la transparencia y el espíritu de competición en el mercado y encauzar la demanda de los consumidores.</p>
<p>2. Función: Hacer que los productos ofrezcan un interés estético a la vez que funcional a los consumidores con miras a incrementar el valor comercial de los mismos.</p>	<p>2. Función: Permitir que los consumidores distingan los productos que llevan la marca de otros productos equivalentes de la competencia.</p>
<p>3. Superposición: Posibilidad de protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes), a saber, como obras de arte y (en caso de que sean suficientemente distintivos) como marcas, exclusivamente en lo que respecta a las características no funcionales.</p>	<p>3. Superposición: Posibilidad de protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes) como obras de arte y (en determinados casos) como diseños industriales, exclusivamente en lo que se refiere a las características no funcionales.</p>
<p>4. Alcance: El titular de derechos sobre diseños puede impedir la fabricación y distribución de todo</p>	<p>4. Alcance: El titular de derechos sobre marcas solo puede impedir el uso no autorizado de la marca en</p>

producto en el que esté incorporado el diseño (efecto de "monopolio").	relación con los productos en cuestión, pero no puede impedir la fabricación y distribución de esos productos si la marca no se utiliza.
5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre los diseños tiene un plazo limitado, que oscila entre 10 [que es el plazo previsto en el Artículo 128 de la Decisión 486] y 25 años contados a partir del registro o depósito.	5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre las marcas pueden gozar de un plazo ilimitado si el registro se renueva periódicamente y/o la marca se utiliza debidamente en el comercio.

5.2. Respecto de la probable protección acumulativa entre el diseño industrial y la marca registrada, el mencionado documento de la OMPI señala que «en teoría es posible que la forma de un producto se beneficie de doble protección, como diseño industrial y marca (tridimensional). Ahora bien, para ello, la forma debe poder funcionar como una marca, es decir, debe permitir que los consumidores distingan los bienes en el mercado».

5.3. Ricardo Antequera Parilli, en la misma línea, sostiene que nada impide que una misma expresión en tres dimensiones cumpla las dos condiciones ("novedad" y "distintividad") y pueda, por tanto, optarse por el goce de la doble protección (como "diseño industrial" y como "marca tridimensional"), siempre que se cumplan los respectivos requisitos legales y los trámites para la obtención de los correspondientes registros. También es el caso de María Auxiliadora Vega Barón, quien sostiene que una creación puede ser objeto de dos vías de protección (como diseño industrial y como marca), siempre y cuando el diseño industrial, además de ser una creación formal nueva y original, cumpla con los requisitos necesarios, contemplados en la Decisión 486, para constituirse como marca, esto es, que sea distintivo y que haya sido registrado.

5.4. Si es posible que una creación tridimensional pueda ser protegida tanto por un diseño industrial (novedoso) como por una marca tridimensional

(distintiva), es posible también que ambos derechos de propiedad industrial pertenezcan a titulares diferentes. También en teoría, y con independencia de la diligencia o falta de ésta de las oficinas de propiedad industrial, podría darse el caso de que una persona sea titular de un diseño industrial y otra de una marca tridimensional, siendo que ambos derechos de propiedad industrial recaen sobre un objeto o producto similar o parecido.

5.5. Si el diseño industrial se registró primero y en el mercado se han comercializado productos amparados en dicho diseño, podría resultar extraño que luego se registre una marca tridimensional idéntica o similar al mencionado diseño, pues la existencia de los referidos productos introduciría dudas sobre la necesaria «distintividad» de la marca. En caso de que el registro de la marca tridimensional fuera primero, sería también extraño que con posterioridad se registre un diseño industrial idéntico o similar a dicha marca, pues la existencia de esta marca y de los productos distinguidos por ella en el mercado imposibilitarían el cumplimiento del requisito de «novedad» del diseño industrial.

5.6. Si bien resultaría extraña la convivencia de un diseño industrial con una marca tridimensional de propietarios distintos, que recaen sobre productos u objetos idénticos o similares, la realidad puede superar la teoría, de modo que no puede descartarse un escenario en el que exista un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional, ambos registrados, independientemente de la diligencia o falta de diligencia de la oficina de propiedad industrial.

5.7. El riesgo de confusión entre ambos derechos de propiedad industrial podría aparecer, por ejemplo, si es que el consumidor, al adquirir un producto protegido por el diseño industrial de titularidad de la empresa "A", considera que este producto ha sido fabricado por la misma empresa que comercializa productos similares, pero que están protegidos por una marca tridimensional registrada a favor de la empresa "B". Es decir, la elección del consumidor en el mercado podría verse afectada en razón de la confusión respecto del origen empresarial de un determinado producto”.

LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS SON APLICABLES A LOS LEMAS COMERCIALES, ESTO ES, LA DISTINTIVIDAD, LA SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA, Y A PESAR DE NO MENCIONARSE DE MANERA EXPRESA EN LA DECISIÓN 486, TAMBIÉN EL REQUISITO DE LA PERCEPTIBILIDAD.

PROCESO: 318-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“ 3.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

3.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos ha expresado lo siguiente:

«Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como "un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará»

3.4. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente:

- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitaria (Artículo 176 de la Decisión 486).

- El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema

comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).

3.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

3.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad.”

LAS LETRAS SON REGISTRABLES COMO MARCAS SALVO QUE SEAN DESCRIPTIVAS, INDICATIVAS, GENÉRICAS, NECESARIAS, USUALES O CARENTES DE DISTINTIVIDAD EN SU CONJUNTO.

PROCESO: 121-IP-2020

FECHA: 07 de diciembre de 2021

“4.2. Al respecto, el Tribunal ha establecido que las letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.

4.3. Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, ABC para agendas o directorios, SDK (*software development kit*) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.

4.4. En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, si es arbitrario respecto del producto o servicio de que se trate, será registrable; de lo contrario si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación con el respectivo producto o servicio, no será registrable.

4.5. En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá.

4.6. Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor.

4.7. Según lo establecido en el Literal d) del Artículo 134 de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el literal b) del Artículo 135 de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con lo señalado en la presente Interpretación Prejudicial”.

LOS NOMBRES PROPIOS PUEDEN REGISTRARSE SIEMPRE QUE POSEAN DISTINTIVIDAD, NO GENEREN RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN Y NO AFECTE LA IDENTIDAD O PRESTIGIO DE PERSONAS NATURALES AJENAS AL TITULAR.

PROCESO: 218-IP-2020

FECHA: 04 de marzo de 2021

“4.2. Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos:

4.2.1. Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral.

4.2.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

4.2.3. Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios:

4.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad.

4.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio.

4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido.

4.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario.

Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia”.

En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común.

4.4. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad. Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente”.

UN SIGNO VALORADO Y DIFERENCIADO POR EL CONSUMIDOR COMO DISTINTIVO POR SU USO CONSTANTE, REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO, PODRÁ SER CONSIDERADO POSEEDOR DE DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.

PROCESO: 274-IP-2021

FECHA: 09 de marzo de 2022

“3.2. La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 (...).

3.3. El artículo citado establece el fenómeno de la "distintividad adquirida" para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida.

3.4. El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y

estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486.

3.5. En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.

3.6. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada:

- a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad.
- b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.

3.7 Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486.

3.8. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.

3.9. El uso constante es el uso ininterrumpido, pero, además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no:

- a) **Naturaleza de los productos o servicios:** Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
- b) **Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización:** Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

3.10. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente”.

EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DEBE ESTAR PLASMADO EN LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE O DENIEGA EL REGISTRO DE MARCAS.

PROCESO: 508-IP-2019

FECHA: 22 de abril de 2021

“7.3. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 148 de la Decisión 486, una vez presentada la oposición, la oficina nacional competente debe notificar al solicitante del registro marcario para que defienda sus pretensiones y

ofrezca las pruebas que considere pertinentes dentro del plazo que la ley le otorga para ello.

7.4. Si bien la norma establece un plazo de treinta (30) días para presentar pruebas que sustenten la contestación, este puede ser prorrogado por un periodo similar, siempre que sea a solicitud de parte.

(...) 7.6. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

7.7. Con mayor razón, cuando se presenten oposiciones, la oficina nacional competente debe realizar el examen de registrabilidad. En estos casos, la autoridad competente en el marco del referido examen debe considerar las referidas oposiciones así como los argumentos y pruebas presentados por el solicitante del registro marcario.

7.8. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

7.9. El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que dan contexto a los signos en conflicto.

7.10. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto debido a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo

señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

7.11. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y, además, la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.

7.12. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos administrativos”.

LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE REALIZARÁ EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, AUN CUANDO NO SE PRESENTEN OPOSICIONES.

PROCESO: 344-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[5.2.] La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen presentado oposiciones. La entidad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro solicitado. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486, comprende el análisis de todas las exigencias

para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos previstos en el artículo 134 y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

[5.3.] El acto por el cual se concede o se deniega el registro de una marca debe estar respaldado en un estudio técnico, prolijo y pormenorizado de todos los elementos y reglas que sirvieron de base a la oficina nacional competente para tomar su decisión. El funcionario que realice el examen de registrabilidad debe aplicar las reglas que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina jurídica que va en armonía con esta jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación de dichas reglas en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto.

[5.4.] La oficina nacional competente debe realizar un examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la misma oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, con independencia de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ella tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

[5.5.] La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registro de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para asegurar su validez, ya que la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si, por falta de motivación (de hecho o de derecho), se lesiona el derecho de defensa o la garantía del debido proceso de los administrados.

[5.6.] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos”.

EN NINGÚN CASO SE PODRÍA AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS INDICADOS EN LA SOLICITUD DE REGISTRO, PERO ES POSIBLE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN EN EL SENTIDO DE DISMINUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LA REFERIDA SOLICITUD.

PROCESO: 210-IP-2021

FECHA: 06 de mayo de 2022

"3.3 Como se puede apreciar, el referido Artículo 143 desarrolla los presupuestos necesarios para realizar modificaciones a la solicitud inicial de registro de marca. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

- (i) Los párrafos primero y segundo del Artículo 143 de la Decisión 486 atribuyen al solicitante del registro marcario la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la oficina nacional competente al realizar el examen de forma.
- (ii) La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la norma andina antes mencionada, solo procede si no implica cambios sobre aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Ello quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición.

3.4. Asimismo, este Tribunal se ha pronunciado respecto de los aspectos secundarios o accesorios susceptibles de ser modificados en aplicación del Artículo 143:

«Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, o en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado pueden en cambio ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro.»

(Subrayado agregado)

3.5 Adicionalmente, el Tribunal ha precisado que la prohibición de modificar aspectos sustantivos de la solicitud inicial involucra también que las propuestas no podrán estar dirigidas a la ampliación de los productos o servicios que constituyen su objeto. Es decir, que no resultaría plausible que el peticionario modifique el ámbito de protección del signo ampliando los productos o servicios que este va a distinguir.

3.6. Si bien en ningún caso se podría ampliar la cobertura de los productos o servicios indicados en la solicitud de registro, es posible realizar una modificación en el sentido de **disminuir** los productos o servicios considerados inicialmente en la referida solicitud.

3.7. La modificación de la solicitud de registro con el objeto de disminuir los productos o servicios considerados inicialmente en la referida solicitud puede tener por objeto evitar el riesgo de confusión en atención al criterio de la conexión entre productos o servicios de una clase con productos o servicios de otra clase.

3.8. En caso sea el administrado el que, vía modificación, solicite la eliminación de determinados productos o servicios de los inicialmente requeridos, la oficina

nacional competente procederá a efectuar dicha eliminación de la solicitud sin mayor trámite; esto es, sin necesidad de aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 143 de la Decisión 486”.

EL DERECHO PREFERENTE, NO OTORGA AL ACCIONANTE EL DERECHO AL REGISTRO AUTOMÁTICO DEL SIGNO, SINO LA PRELACIÓN, DERIVADA DEL EJERCICIO DEL MISMO.

PROCESO: 217-IP-2018

FECHA: 13 de diciembre de 2019

“5.2. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486.

5.3. Cabanellas concibe por derecho preferente (*ius preferendi*) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras y, a veces, con total exclusión de ellas.

5.4. El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.

5.5. De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

5.6. A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en *res nullius*, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

5.7. Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de

carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe distinguirse los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada.

5.8. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación.

5.9. Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro –se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente–, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente. Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro”.

CUALQUIER SOLICITUD PRESENTADA SOBRE LA BASE DEL DERECHO PREFERENTE ES PRIORITARIA EN RELACIÓN CON AQUELLAS SOLICITUDES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN.

PROCESO: 735-IP-2018

FECHA: 29 de julio de 2020

“2.2. Como se puede observar, la precitada norma establece que el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres

meses siguientes. La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación, y por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación.

2.3. En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación del registro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a las solicitudes de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagrado en la normativa andina solo opera frente a la marca cancelada y ante marcas solicitadas con posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas con antelación, las cuales deberán surtir su trámite normal, pues no resultaría lógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generar efectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento. Adicionalmente, ello contravendría el principio fundamental que rige la prelación en el derecho de marcas, según el cual "primero en el tiempo mejor en el derecho" (*"Prior in tempore, potior in iure"*).

2.4. En este orden de ideas, frente a las solicitudes de registro de marca que se hubieren presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes, el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca.

2.5. Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a la correspondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su oposición, tiene la facultad de iniciar una acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro del signo solicitado con posterioridad a la solicitud de cancelación de registro de la marca.

2.6. A *contrario sensu*, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último -de suponer el registro de un signo idéntico o similar-, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación.

2.7. En conclusión, se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente. En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro".

SI EL TITULAR DE ESTE DERECHO NO EJERCE LA PRELACIÓN OBTENIDA EN EL TIEMPO Y LA FORMA ESTABLECIDOS, EL SIGNO CANCELADO SE CONVIERTE EN RES NULLIUS.

PROCESO: 337-IP-2021

FECHA: 06 de mayo de 2022

“4.2. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el Artículo 168 de la Decisión 486.

4.3. Cabanellas concibe por derecho preferente (*ius preferendi*) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras y, a veces, con total exclusión de ellas.

4.4. El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.

4.5. De acuerdo con la Decisión 4861 el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

4.6. A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en *res nullius*, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

4.7. Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada.

4.8. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación.

4.9. Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio de este, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente—, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente. Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de

registrabilidad verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro”.

MARCA NOTORIA

LA MARCA NOTORIA Y LA MARCA RENOMBRADA, ROMPEN EL PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD, EL PRINCIPIO REGISTRAL Y USO REAL Y EFECTIVO, POR LO QUE OBTIENEN PROTECCIÓN EN MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA, ASÍ NO ESTÉN REGISTRADAS NI SEAN USADAS EN ESE PAÍS MIEMBRO.

PROCESO: 359-IP-2018

FECHA: 26 de julio de 2019

“3.3. Como se desprende de las disposiciones antes detalladas el registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Asimismo, seis meses antes de la expiración o hasta seis meses después de dicho plazo, el titular de la marca o legítimo interesado, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar ante la oficina nacional competente su renovación.

3.4. No obstante, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no solicita la renovación dentro del plazo estipulado en el artículo 152 de la referida normativa, el registro permanece en vigencia durante un plazo de seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado y la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

3.5. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionario. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios, conforme el artículo 153 de la Decisión 486.

3.6. La renovación de una marca no es sino la continuación por parte del titular del ejercicio de sus derechos- Una marca registrada puede subsistir indefinidamente mientras se confieran las sucesivas renovaciones.

(...) 3.8. De la norma antes expuesta se desprende que la marca caducará si incluido el periodo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento el titular o quien tuviera Interés legítimo, no la renueva, caducando de pleno derecho.

3.9. De igual manera la norma comunitaria contempla que constituye causal para que caduque una marca la falta de pago de las tasas que la legislación interna de cada País Miembro determine.

3.10. Si no se renueva una marca, el efecto jurídico es la extinción del derecho que otorga su registro y la disponibilidad de dicho signo para el público.

3.11. No obstante lo anterior, cuando se trata de la falta de renovación del registro de una marca cuya notoriedad haya sido probada (o una marca renombrada), el efecto jurídico no es la extinción del derecho otorgado mediante el registro, debido a que en virtud de lo regulado en el artículo 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que no esté registrado o en trámite de registro en el país Miembro o en el extranjero.

3.12. Es importante precisar que la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida

respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

3.13. Si bien el titular de una marca notoria (o renombrada) puede solicitar el registro de dicha marca y, en su caso, su renovación, la ausencia de registro, así como la falta de renovación de su registro, no impiden otorgar a dicha clase de marca la protección mencionada en el párrafo precedente.

3.14. En caso de que el titular de la marca (notoria o no) haya perdido el registro debido a la falta de su renovación, podrá, conforme a lo regulado en el artículo 138 de la Decisión 486, solicitar nuevamente su registro ante la autoridad nacional competente”.

EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE UNA MARCA NOTORIA DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE CUANDO SE SOLICITA SU REGISTRO COMO MARCA EN ESE PAÍS MIEMBRO, DEBE SER INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMO, ASPECTO QUE NO SE DA EN UNA MARCA RENOMBRADA.

PROCESO: 153-IP-2022

FECHA: 17 de mayo de 2023

“La diferencia entre la marca notoria (comunitaria y extracomunitaria) y la marca renombrada, así como su relación con los principios de territorialidad, registral, uso real y efectivo, y especialidad

[2.4] De conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486, para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a

los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica. Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por otros sectores.

[2.5] Cabe diferenciar entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que se puede denominar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un País Miembro para que reciba una protección especial en los otros tres Países Miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro Países Miembros.

[2.6] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un País Miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese País Miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

[2.7] La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.

[2.8] La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

- a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión;
- b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y,
- c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del

prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

[2.9] Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba, La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. La calidad de una marca renombrada, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina como un «hecho notorio», el cual no requiere actividad probatoria (notoria non egent probatione); por tanto, los «hechos notorios» no son objeto de prueba y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

[2.10] En el caso de la marca notoria extracomunitaria, corresponde señalar que no se trata de una marca renombrada, sino que es una marca que ha sido reconocida como notoria en un país distinto de los Países Miembros de la Comunidad Andina y, por tanto, no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.

[2.11] El hecho de que una marca sea considerada como notoria en su país de origen (extracomunitario) no puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.

[2.12] Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro como marca de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

[2.13] Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:

[2.13.1] **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión directa o indirecto por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

[2.13.2] **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente económico.

[2.13.3] **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.

[2.13.4] **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un deterioro sistemático de la posición empresarial.

[2.14] Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Prueba de la notoriedad

[2.15] La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.

(...) [2.17] En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

[2.18] La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla: mantener la calidad del producto o servicio, promover su difusión y publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto, Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular.

La notoriedad del signo solicitado a registro

[2.19] De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notoriedad del signo y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

[2.20] La Decisión 486 protege al signo notorio no registrado y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que un signo por ser notorio tenga indefectiblemente derecho a su registro como marca, ya que el registro de toda marca, aun en el caso de signos notorios, deberá atender al respectivo examen de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

[2.21] Lo que se está afirmando es que dicho examen resulta diferente y complejo. Es decir, en su realización debe tomarse en cuenta que el signo notorio solicitado a registro ya es distintivo y, por tanto, el examen de registrabilidad debe ser, por una parte, más flexible en consideración al gran prestigio que ha sido ganado por el signo notoriamente conocido y, por otra parte, muy riguroso a fin de evitar que se genere el riesgo de confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características del signo opositor. Al respecto, deberá tenerse en cuenta factores como la notoriedad del signo opositor, la clase de productos o servicios que se pretende registrar, etc.

[2.22] En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga cierto grado de protección a la marca notoria no registrada en un determinado País Miembro, el examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente cuando se solicita su registro como marca en ese País Miembro, debe ser independiente y autónomo, es decir, la entidad competente tiene discrecionalidad para, luego del correspondiente análisis, conceder o no el registro como marca del signo notoriamente conocido solicitado, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

[2.23] Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas notorias y renombradas

En acápite anteriores se ha mencionado que tanto la marca notoria regulada en la Decisión 486 como la marca renombrada rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la

prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

[2.25] Si la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada son protegidas en un País Miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que, tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos por el sector pertinente.

[2.26] Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias no puede operar de la misma manera tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486 y de la marca renombrada. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca notoria regulada en la Decisión 486 (o la marca renombrada) no está siendo usada en el País Miembro de la Comunidad Andina donde se solicita su cancelación.

[2.27] Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el País Miembro donde, estando registrada, se solicita su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia y la vigencia de notoriedad en al menos uno de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina.

[2.28] Por otra parte, si en un proceso de cancelación del registro por falta de uso de la marca, el titular de dicho registro alega que su marca es notoria y presenta pruebas con el objeto de demostrar esta afirmación, la autoridad nacional competente sí tiene la obligación de pronunciarse respecto de la referida alegación, pues la existencia de notoriedad tiene incidencia sobre la solicitud de cancelación. Así, por ejemplo, si se está solicitando la cancelación del registro marcario ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —Indecopi— de la República del Perú, y el titular afirma que su marca es notoria en Colombia, la mencionada

autoridad debe merituar las pruebas aportadas, pues si la marca es notoria en Colombia, no procede la cancelación del registro en Perú, a pesar de no haberse acreditado el uso de la marca en territorio peruano".

NOMBRE COMERCIAL

EL TITULAR DE UN NOMBRE COMERCIAL PUEDE UTILIZAR EN EL COMERCIO UN SIGNO DENOMINATIVO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UNA MARCA REGISTRADA, SIEMPRE Y CUANDO TAL USO NO CAUSE RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN CON LA MARCA REGISTRADA.

PROCESO: 524-IP-2018

FECHA: 18 de junio de 2020

“5.3. Sobre los artículos 154, 155, 191 y 192, de la Decisión 486 de 2000, para precisar si una empresa, amparada en el uso de un nombre comercial, ¿puede utilizar un signo nominativo de características similares a una marca mixta de otra- debidamente registrada-, sin que ello implique infracción de ésta última?”.

Sobre la base de un nombre comercial, el titular puede utilizar en el comercio un signo denominativo de características similares a una marca registrada, siempre y cuando tal uso no cause riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada. Cuando se trata del uso de una denominación idéntica para distinguir productos o servicios idénticos se presume que existe riesgo de confusión".

NO ES NECESARIO QUE SE ACREDITE EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL A CADA INSTANTE NI DE MANERA CONTINUA DESDE EL PRIMER DÍA, SINO QUE DICHO USO SEA ACORDE CON LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES QUE LO IDENTIFICAN.

PROCESO: 210-IP-2019

FECHA: 07 de octubre de 2020

“3.1. ¿Qué debe entenderse por uso público, sostenible y continuo?”

Con relación al uso de un nombre comercial, este Tribunal a través de su reiterada jurisprudencia se ha pronunciado acerca de la necesidad de probar el uso real, efectivo y constante en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. El uso es público y ostensible cuando es apreciado con absoluta facilidad por los clientes y consumidores teniendo en cuenta la naturaleza del producto o servicio que es comercializado bajo el correspondiente nombre comercial. El nombre comercial es el signo con el que los consumidores y clientes conocen al empresario.

En atención a ello, son aplicables en el territorio de los Países Miembros, los criterios señalados en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

3.2. ¿El carácter continuo se desvirtúa al [no] existir solución de continuidad en el uso de un nombre comercial?

Como ya se ha señalado, la persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. Sin embargo, con respecto a la prueba del uso constante no es necesario que se acredite el uso del nombre comercial a cada instante ni de manera continua desde el primer día, por el contrario, deberá tomarse en consideración que dicho uso sea acorde con la naturaleza de las actividades comerciales que identifica el nombre comercial. A manera de ejemplo, en el caso de un nombre comercial cuya actividad comercial está asociada a la venta de productos para la época navideña no podría exigirse que su uso sea continuo durante todo el año”.

SI SE OTORGÓ EL REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL, SIN CONSIDERAR LAS CONDICIONES DE REGISTRABILIDAD ESTABLECIDAS EN LA NORMA ANDINA, DICHO REGISTRO PUEDE SER OBJETO DE NULIDAD.

PROCESO: 641-IP-2018

FECHA: 23 de octubre de 2019

“3.3. En virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes de los países miembros optan por proteger al nombre comercial a través de un registro o depósito, en los siguientes términos:

- (i) El registro o depósito tendrá un carácter declarativo.
- (ii) El derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere sólo a partir del primer uso en el comercio.

3.4. La norma andina plantea las distintas modalidades a través de las cuales podría extinguirse un derecho de propiedad industrial, tales como, la acción de cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

3.5. Tratándose de la nulidad del **registro** de un nombre comercial, si bien el Título X de la Decisión 486 no ha regulado de forma taxativa dicha figura, es un hecho cierto que si se otorga un **registro** de nombre comercial es probable que se llegue a anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca.

3.6. Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio tal como se señaló en párrafos precedentes, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades identificadas por el nombre comercial.

3.7. Sin embargo, si en un país miembro, en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente deberá seguir el examen establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486. Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial, sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad.

3.8. En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial la oficina nacional competente debe aplicar lo establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 488, así como lo establecido en el Artículo 172 de la referida Decisión en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del trámite de nulidad se encuentren regulados por la legislación interna en virtud del principio de complemento indispensable.

3.9. El depósito de una enseña comercial no es lo mismo que su registro y al no estar la figura del depósito regulada en la norma andina, en virtud de remisión expresa realizada por la norma comunitaria, su trámite y regulación se hará conforme a la norma nacional de los países miembros.

3.10. Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

3.11. Sobre la base de los criterios expuestos, la autoridad nacional competente deberá remitirse a lo regulado en la norma interna de los países miembros respecto a la figura de la nulidad del depósito de la enseña comercial, en virtud del principio de complemento indispensable regulado en el Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina".

SI EN UN PAÍS MIEMBRO, EN VIRTUD AL ARTÍCULO 193 DE LA DECISIÓN 486, DECIDE ADOPTAR LA MODALIDAD DE REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL, LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE DEBE SEGUIR EL EXAMEN PERTINENTE ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 194 Y 195 DE LA DECISIÓN 486.

PROCESO: 173-IP-2019

FECHA: 11 de diciembre de 2020

“El registro del nombre comercial

2.2. En la práctica las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros de la subregión andina y en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486 optan por proteger al nombre comercial a través de un registro o depósito. Esta facultad administrativa de las oficinas nacionales debe estar acorde a la naturaleza del derecho exclusivo del nombre comercial que radica en los dos siguientes aspectos:

- i) Que el registro o depósito tendrá un carácter declarativo

- ii) Que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere a partir del primer uso en el comercio.

2.3. Tomando en cuenta lo anterior, la norma andina respecto de esta facultad administrativa, también prevé una especie de condiciones de registrabilidad que deberán considerarse si se procede a realizar el registro de un nombre comercial; así el Artículo 194 de la Decisión 486 señala que no podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido dentro de las siguientes causales:

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
- d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

El Artículo 195 de la norma precitada, establece también que estas condiciones deberán ser examinadas por la oficina nacional competente de forma obligatoria.

2.4. Partiendo de esta posibilidad normativa establecida en la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes pueden otorgar un registro de nombre comercial que asimismo puede ser objeto de una de las formas de extinción de registro establecidas para las marcas, así por ejemplo una forma de extinción del derecho sobre un nombre comercial, a pesar de no estar regulado de manera taxativa, es la acción de nulidad, la cual puede invocarse a través de los recursos administrativos en fase nacional y supletoriamente en las disposiciones aplicables a las marcas.

La nulidad de registro de un nombre comercial

2.5. La norma andina, en materia de signos distintivos plantea las distintas modalidades a través de las cuales podría extinguirse un derecho de propiedad industrial y entre estas se encuentran la acción de cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. Este Tribunal sobre estas figuras jurídicas

ha planteado la respectiva interpretación y en virtud del presente caso corresponde analizar la figura de la nulidad del registro vinculado a un nombre comercial.

2.6. Respecto de la nulidad del registro, partiendo de la naturaleza procedimental para la concesión de un signo distintivo registrado como marca, el Capítulo VII de la Decisión 486 establece claramente cuáles son las condiciones para la nulidad absoluta o relativa de un registro.

2.7. Haciendo un análisis teleológico de la norma andina de propiedad industrial, ésta busca establecer ciertos parámetros comunes para todos los tipos de signos distintivos, haciendo las respectivas consideraciones para cada tipo de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo, es importante señalar que la normativa andina sí prevé de forma más amplia los aspectos procedimentales en el Título VI destinado a las marcas y para los otros tipos de signos distintivos se establecen las remisiones pertinentes sobre aspectos procedimentales.

2.8. Si bien no se ha establecido de forma taxativa en el Título X de la Decisión 486 la nulidad de un nombre comercial, es un hecho cierto que si se otorga un registro de nombre comercial es probable que se llegue a anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca.

2.9. Siendo ello así, ¿Cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio y tal como se señaló en párrafos precedentes, el derecho de un nombre comercial nace a partir de su primer uso en el mercado y termina cuando cesa el uso del mismo o cesan las actividades identificadas por el nombre comercial. Sin embargo, si en un País Miembro, en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente debe seguir el examen pertinente establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486. Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial, sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad.

2.10. En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial la Oficina Nacional competente debe aplicar lo establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486, así como su Artículo 172 en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del trámite de nulidad se

encuentren regulados por la legislación interna en virtud del principio de complemento indispensable”.

LA SIMPLE ALEGACIÓN DEL USO NO HABILITA AL POSEEDOR DEL NOMBRE COMERCIAL PARA HACER PREVALECER SUS DERECHOS. LA FACILIDAD DE DETERMINAR EL USO PUEDE PROVENIR DE UN SISTEMA DE REGISTRO O DE DEPÓSITO QUE, SIN SER ESENCIALES PARA LA PROTECCIÓN, PROPORCIONAN POR LO MENOS UN PRINCIPIO DE PRUEBA EN FAVOR DEL USUARIO.

PROCESO: 115-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“4.2 El literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.

4.3 El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como «...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.»

4.4 El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial

4.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única, es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial

4.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial, El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

4.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: «Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores».

4.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

«(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre

con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro».

4.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional «que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario».

4.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

4.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

4.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.

4.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya

otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial".

LA ENSEÑA COMERCIAL ES LA EXCEPCIÓN DISTINTIVA CONTENIDA EN EL RÓTULO O LETRERO DE CADA ESTABLECIMIENTO, Y EL ARTÍCULO 200 DE LA DECISIÓN 486 DESARROLLA LA PROTECCIÓN QUE SE DEBE DAR A LA MISMA.

PROCESO: 101-IP-2021

FECHA: 06 de mayo de 2022

“4.2 La enseña comercial es la excepción distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486 desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

- Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.
- Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

4.3 Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.

4.4 Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la

expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento”.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN QUE IDENTIFIQUEN VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS GOZAN DE UN NIVEL DE PROTECCIÓN MÁS ELEVADO O MAYOR.

PROCESO: 474-IP-2016

FECHA: 16 de marzo de 2017

“2.2 Con el ánimo de crear armonía conceptual en el escenario internacional, y como quiera que el tráfico comercial de bebidas espirituosas tiene una incidencia alta tanto en América como en Europa, la jurisprudencia del Tribunal considera adecuado adoptar una definición de bebidas espirituosas basándose, de manera general, en la normativa comunitaria europea (Artículo 2 del Reglamento de la CE 110/2008). En el campo de las denominaciones de origen esto es muy importante por la reciprocidad como parámetro de protección en los diferentes escenarios globales.

2.3 Este Tribunal observa que una "bebida espirituosa" no se puede definir simplemente como bebida alcohólica, ya que la categoría de los vinos también entra dentro de dicha definición, lo que impide "lógicamente" hacer esta afirmación. Como se mencionó, la intención del legislador comunitario y multilateral es dar un tratamiento diferente a estas dos bebidas de contenido alcohólico.

2.4 Por tal razón, una bebida espirituosa será aquella que goza de las siguientes características:

- a) Es una bebida alcohólica con un grado mínimo de alcohol volumétrico de 15%.
- b) Destinada al consumo humano.
- c) Con cualidades organolépticas particulares. Es decir, con aspectos específicos que se pueden captar por los sentidos.
- d) Obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados, o por maceración de sustancias vegetales, con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes u otros productos agrícolas.
- e) Se puede obtener por mezcla con otras bebidas espirituosas, alcohol etílico o destilados de origen agrícola, otras bebidas alcohólicas o no alcohólicas.

2.5 El Artículo 215 de la Decisión 486 establece una protección ampliada para aquellas denominaciones de origen que identifiquen a vinos o bebidas espirituosas, disponiendo que los países miembros prohíban la utilización de dichas denominaciones de origen en los productos del género señalado, incluso a pesar de que se haga la aclaración de que el producto ofrecido no es de la procedencia geográfica de la denominación de origen, o así se utilicen expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

2.6 Asimismo, el Literal k) del Artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente: (...)

2.7 En el mismo sentido, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que lo primero que se observa de la lectura de este artículo es la prohibición de registro de un signo solicitado como marca si contiene una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. En consecuencia, al aplicar la causal de irregistrabilidad en cuestión, la oficina de registro marcario no deberá analizar la posibilidad de que se genere riesgo de confusión, asociación y uso parasitario.

2.8 La anterior disposición recoge la previsión contenida en el Artículo 23.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) (...).

2.9 El Literal k) del Artículo 135 de la Decisión 486 viabiliza que los países miembros de la Comunidad Andina le otorguen el trato especial y reforzado a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, en concordancia con la normativa multilateral.

2.10 Sobre el trato especial y diferenciado mencionado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de la nota informativa sobre "Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad", manifestó lo siguiente:

*"Las indicaciones geográficas son topónimos (en algunos países son también palabras asociadas con un lugar) que se utilizan para identificar productos que proceden de determinados lugares y tienen determinadas características (por ejemplo, "Champagne", "Tequila" o "Roquefort"). De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, **todas las Indicaciones geográficas han de protegerse** como mínimo para impedir que se induzca al público a error y para evitar la competencia desleal (artículo 22). **Los vinos y bebidas espirituosas gozan de un nivel de protección más elevado o mayor (artículo 23): a reserva de varias excepciones, estas indicaciones tienen que protegerse incluso en el caso de que el uso indebido no induzca al público al error**".*

(Subrayado agregado)

2.11 De conformidad con lo anterior, el Tribunal advierte que los literales j) y k) del Artículo 135 de la Decisión 486, siguen la misma lógica de los artículos 22 y 23 del ADPIC; es decir, una específica con una protección especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas".

PARA QUE UN PAÍS MIEMBRO OTORQUE PROTECCIÓN A UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN EXTRACOMUNITARIA DEBERÁN EXISTIR UN CONVENIO DEL CUAL EL PAÍS MIEMBRO SEA PARTE.

PROCESO: 63-IP-2020

FECHA: 18 de junio de 2020

"Protección jurídica de las denominaciones de origen. Definiciones

(...) 2.3. De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen:

2.3.1. **Primer elemento:** que la denominación de origen debe estar constituida por el nombre de un país, región o lugar determinado; o, la denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado se refiera a uno de ellos.

El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección,

2.3.2. **Segundo elemento:** que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto diferente.

2.4. El tratadista Gustavo León y León enumera algunas de las razones por las cuales las denominaciones de origen son protegidas por la legislación en propiedad industrial. Como podrá observarse, estas guardan íntima relación con la definición misma de estos signos distintivos:

“...(i) prevenir la competencia desleal y el engaño al consumidor; (ii) proteger los elementos de Propiedad Industrial que constituyen signos distintivos de los productos en el mercado y que contribuyen a su funcionamiento eficaz en beneficio de la sociedad (iii) proteger y promover el comercio de los productos agrícolas, agropecuarios y artesanales de ciertas regiones de cada país a fin de desarrollar económica y socialmente tales región; (iv) garantizar un nivel mínimo de calidad en el producto que asegure la fidelización de la clientela y la captación de nuevos mercados; (v) proteger el patrimonio cultural de cada país, sus recursos naturales y sus conocimientos tradicionales; y (vi) proteger el medioambiente preservando áreas geográficas y técnicas tradicionales de producción no contaminantes”.

2.5. Por su parte, el Artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de protección territorial de las denominaciones de origen, incluyendo entre ellas las siguientes: el inicio de la protección y los casos de infracción a este derecho concedido.

2.6. La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud a partir de la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen.

2.7. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación de origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto; es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como "género, tipo, imitación", o similares.

2.8. Sobre la protección de las denominaciones de origen comunitario, el Artículo 218 de la Decisión 486 establece que: *"Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos", y que "Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen."*

2.9. La declaración oficial de reconocimiento que puede otorgar un país miembro a una denominación de origen de otro país miembro es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento.

2.10. Por otro lado, sobre el reconocimiento de las denominaciones de origen extracomunitario para su protección, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 219 de la Decisión 486, este Tribunal ha manifestado lo siguiente: *"(...) El reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario), está supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o comunitarias debidamente reconocidas por el país. En este sentido, si un país andino reconociera una denominación de origen de un tercer país que sea incompatible con el uso exclusivo y derecho de ius prohibendi de registro de una denominación de origen andina reconocida en el país, incurriría en incumplimiento de la normativa comunitaria. En el caso de que la denominación de origen andina no esté reconocida en el País Miembro en que se solicita la denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento a la denominación de origen andina. La Autoridad Nacional Competente que*

conozca el caso, deberá notificar al País Miembro interesado para que, si éste estima conveniente, ejerza su legítimo derecho.

Cabe precisar que una denominación de origen de un tercer país, sólo podrá ser reconocida, en sus derechos de uso exclusivo y de ius prohibendi de registro, cuando haya existido el reconocimiento formal del país, por Convenio en compatibilidad con los derechos protegidos de denominaciones de origen nacionales o comunitarias reconocidas (...).’

2.11. En ese sentido, para que un país miembro otorgue protección a una Denominación de origen extracomunitaria deberán cumplirse con los siguientes presupuestos:

- Que exista, necesariamente, un convenio del cual el país miembro sea parte;
- La denominación de origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y,
- La denominación de origen que se solicita deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una denominación de origen en el país miembro, entre ellos, la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen. En el caso de que no se dé cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando erróneamente la norma comunitaria.

2.12. Los reconocimientos analizados en párrafos anteriores implican la protección de la denominación de origen —comunitaria o extracomunitaria— y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el ius prohibendi del registro de la denominación como signo distintivo en su territorio.

2.13. Resulta necesario señalar que para invocar una causal de irregistrabilidad del registro de un signo o una acción de nulidad de una marca, debido a que reproduce, imita o contenga una denominación de origen, se requiere que la expresada denominación de origen se encuentre protegida; es decir, debe estar reconocida por declaración de la autoridad competente.

2.14. Resulta importante señalar que la normativa andina a través de lo contemplado en el Literal j) del Artículo 135 de la Decisión 351) otorga una protección general a las denominaciones de origen. A continuación, se procederá a desarrollar este supuesto, por ser aplicable al caso”.

NOMBRES DE DOMINIO

LOS CONFLICTOS ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS; Y MARCAS NOTORIAS Y NOMBRES COMERCIALES SE DEBERÁN DILUCIDAR DE CONFORMIDAD A LAS CONSIDERACIONES DENTRO LA PRESENTE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

PROCESO: 143-IP-2020

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“El nombre de dominio

2.2. El nombre de dominio es la dirección de un sitio en internet escrita a través de letras, palabras, números, etc., de fácil recordación. Su objetivo es permitir al usuario localizar con facilidad una página web en la red. El nombre de dominio www.tribunalandino.org.ec es la dirección de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En este ejemplo, el dominio propiamente dicho o segmento identificador es «tribunalandino». Este es el que generalmente proporciona información sobre quién es la persona o entidad que administra o es titular del sitio de internet. El nombre de dominio no tiene una limitación territorial

Conflictos entre signos distintivos notoriamente conocidos y nombres de dominio

(...) 2.4. Conforme a dicho artículo, el titular de un signo notoriamente conocido puede solicitar a la autoridad nacional competente la cancelación o modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, si es que cualquiera de estos fuese susceptible de tener, respecto del mencionado signo (...).

2.5. Lo anterior permite, en consecuencia, que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido (como es el caso de una marca notoria) pueda obtener la cancelación o modificación del registro de un nombre de dominio o una dirección de correo electrónico que pudiere causar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o con sus actividades, establecimientos, productos o servicios; dilución de la fuerza distintiva o del

valor comercial o publicitario del signo notorio; o aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio.

2.6. A *contrario sensu* es totalmente viable que quien tenga derecho a usar la marca o signo distintivo notoriamente conocido, pueda incluirlo en un nombre de dominio.

2.7. En la práctica los nombres de dominio establecen una vinculación entre el Internet y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad económica o empresarial a que se refiere el contenido del Internet en cuestión y a su vez entre este sujeto y el Internet como lugar de contratación de las presentaciones allí ofrecidas. En este sentido, los nombres de dominio pueden ser considerados como signos distintivos sui generis atípicos que, en atención al contenido que en Internet identifican, pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales o incluso de los rótulos de establecimiento (enseña comercial).

2.8. Con la finalidad de identificar y resolver los problemas o conflictos que se pueden presentar entre el nombre de dominio y los signos distintivos notoriamente conocidos, este Tribunal considera pertinente establecer los siguientes criterios, no taxativos, para orientar a las autoridades nacionales de propiedad industrial:

a) Criterios conducentes a determinar la existencia de un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido:

- a. 1) Si el nombre de dominio está inscrito en el país miembro de la Comunidad Andina.
- a.2) Si el nombre de dominio se encuentra relacionado con una actividad económica o empresarial y con los bienes o servicios vinculados a dicha actividad.
- a.3) Si el nombre de dominio es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución, aprovechamiento injusto de la reputación ajena o uso parasitario.
- a.4) Si los productos o servicios relacionados con el nombre de dominio son idénticos, similares o conexos a los productos o servicios distinguidos por el signo distintivo notoriamente conocido, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

b) Criterios conducentes a resolver un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido:

- b. 1) Si los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido son anteriores a la inscripción o adquisición del nombre de dominio, prevalecerá el primero.
- b. 2) Si la inscripción o adquisición del nombre de dominio es anterior al reconocimiento de los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente podrá analizar los siguientes aspectos:
 - b.2.1) Si el titular del nombre de dominio no tiene un derecho subjetivo o interés legítimo respecto del nombre de dominio.
 - b.2.2) Si el nombre de dominio en cuestión ha sido inscrito o utilizado de mala fe.

2.9. Los criterios antes mencionados, según corresponda, pueden complementarse con otros, no taxativos, asociados a la determinación de actos de competencia desleal, tales como los siguientes:

- a) Que el registro o adquisición del nombre de dominio tenga como finalidad obstaculizar la actividad comercial de un competidor.
- b) Que, al utilizar el nombre de dominio, su titular busque atraer a usuarios de internet a su página web o a otros sitios en línea, mediante la confusión con un signo notoriamente conocido, por ejemplo, dando a entender que el signo distintivo patrocina o se encuentra vinculado a los productos o servicios ofrecidos en la página web.

2.10. En virtud del principio del complemento indispensable, la legislación nacional de los países miembros puede regular lo relativo a las medidas correctivas pertinentes que puede adoptar la autoridad nacional de propiedad industrial cuando se presenten eventuales conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos.

Conflictos entre nombres de dominio y marcas que no ostentan la calidad de notorias, nombres comerciales u otros signos distintivos

2.11. La Decisión 486 no contiene disposición alguna que enuncie el trámite que podría iniciar el titular de una marca, nombre comercial u otros signos distintivos para evitar su uso indebido a través de un nombre de dominio. En ese sentido, en aplicación del principio de complemento indispensable se

deberá analizar en cada caso cuál sería el trámite interno que se puede seguir; o, en su defecto, verificar las posibilidades que brindan algunas organizaciones internacionales especializadas en la materia para solucionar este tipo de controversias.

2.12. No obstante lo anterior, se debe reconocer que el nombre de dominio puede entrar en conflicto con una marca, nombre comercial u otro signo distintivo, especialmente en el actual contexto, en el que el nombre de dominio podría constituir la identidad comercial de los agentes económicos en el mercado virtual. De esta manera, la autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta de modo orientativo los criterios no taxativos establecidos en los párrafos 3.8, 3.9 y 3.10 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable, para resolver los conflictos que se puedan suscitar”.

SIGNOS NO REGISTRABLES

LOS SIGNOS QUE INFRINJAN DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O DERECHOS DE AUTOR DE UN TERCERO SERÁN IRREGISTRABLES, SALVO QUE MEDIE CONSENTIMIENTO EXPRESO.

PROCESO: 588-IP-2018

FECHA: 08 de mayo de 2020

“3.3. Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados.

3.4. El interés de la norma andina en este literal es el precautelar que en el momento del examen de registrabilidad, además de evitar el riesgo de confusión o de asociación con otros signos distintivos, también se precautela el derecho de terceros titulares de otros derechos de propiedad industrial o del derecho de autor. Según el tratadista, Gustavo León y León Durán, lo que interesa, a efectos de la aplicación de la causal de irregistrabilidad, es que los

derechos de propiedad intelectual merecen una protección especial del derecho y por ello se prohíbe registrar como marca un signo que pudiera afectarlos si es que el titular de tal derecho no ha consentido en ello.

3.5. La norma prevé una salvedad y es que medie el consentimiento del titular del derecho anterior a favor de la persona que pretenda el registro de una marca.

3.6. Para que medie el consentimiento señalado como salvedad en esta disposición, este se puede ver reflejado en las distintas formas jurídicas permitidas para la explotación de un derecho de propiedad intelectual, es decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una autorización expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la marca que incorpore un derecho de propiedad industrial.

3.7. En virtud de lo señalado, se deberá analizar si en el caso en concreto se ha identificado la existencia previa de una obra protegida por un derecho de autor y si al momento de la solicitud de registro de la marca, existió o no consentimiento del titular del derecho”.

LOS TÉRMINOS DE USO COMÚN POR SÍ MISMOS NO RESULTAN REGISTRABLES COMO MARCAS DEBIDO A QUE CARECEN DE FUERZA DISTINTIVA.

PROCESO: 366-IP-2021

FECHA: 28 de julio de 2021

“5.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

5.4. En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren.

5.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza

en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signa denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

5.6. En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales si las que *"habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, un el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos"*.

5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

5.9. La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.

5.10. Como se ha señalado en los acápite anteriores, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

5.11. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto a servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo de es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

5.12. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”.

EL TITULAR DE UNA MARCA QUE CONTENGA UNA PARTÍCULA DE USO COMÚN NO PUEDE IMPEDIR QUE OTROS LA USEN EN LA CONFORMACIÓN DE OTRO SIGNO DISTINTIVO.

PROCESO: 25-IP-2022

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.

3.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

3.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familiar de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado”.

LA PRESENCIA DE ELEMENTOS DESCRIPTIVOS Y DE USO COMÚN DENTRO UNA SOLICITUD DE REGISTRO NO IMPEDIRÁN SU REGISTRO, SI EN SU TOTAL PRESENTE DISTINTIVIDAD, SIN EMBARGO, NO PODRÁ IMPEDIR EL USO DE LOS MISMOS EN OTROS SIGNOS.

PROCESO: 48-IP-2022

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“4.2 Los **signos descriptivos** son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta

se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

4.3 Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, se deben excluir del cotejo de la marca.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

4.4 La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.

4.5 El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

4.6 En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos en la correspondiente clase de la de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente".

EL QUE UN TÉRMINO SEA DESCRIPTIVO, GENÉRICO O DE USO COMÚN PARA UN PRODUCTO O SERVICIO DE UNA CLASE TAMBIÉN PODRÍA SERLO PARA EL PRODUCTO O SERVICIO DE OTRA CLASE SI ES QUE ENTRE ELLOS HAY CONEXIÓN COMPETITIVA.

PROCESO: 344-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[3.1.] Los **signos descriptivos** son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

[3.2.] La **denominación genérica** determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

[3.3.] La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.

[3.4.] Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

[3.5.] Se entiende por **signo común o usual** aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

[3.6.] No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Estamos hablando de signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios de que se trate.

[3.7.] Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos, El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

[3.8.] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas, genéricas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberán analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

[3.9.] La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan corresponde a la parte que lo alega; en este sentido, si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo, genérico o de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello, sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúe la autoridad administrativa.

[3.10.] El que un término sea descriptivo, genérico o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo, genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

[3.11.] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la

Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”.

LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS O LAUDATORIOS SOLO SE CONSIDERA DENTRO DE LA CLASE VINCULADA AL SOLICITADO.

PROCESO: 195-IP-2018

FECHA: 16 de septiembre de 2019

“3.3. Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. A manera didáctica, se hace referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de una publicidad excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o comparación con otros competidores.

3.4. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas, incluidas las expresiones laudatorias referidas a los productos. Sin embargo, los signos compuestos por un vocablo descriptivo o por una expresión laudatoria, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo o laudatorio y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

3.5. Ahora bien, lo que es descriptivo o laudatorio en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afectada la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un

comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

LOS SIGNOS EVOCATIVOS CUMPLEN LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LA MARCA, POR LO TANTO SON REGISTRABLES, NO OBSTANTE, ENTRE MAYOR SEA LA PROXIMIDAD DEL SIGNO EVOCATIVO CON EL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE PRETENDE REGISTRAR, PODRÁ SER CONSIDERADO COMO UN SIGNO MARCADAMENTE DÉBIL.

PROCESO: 344-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[4.1] Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia: es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

[4.2] Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

[4.3] Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”.

SERÁN IRREGISTRABLES LOS SIGNOS QUE CONTIENEN TÉRMINOS QUE LOS ASOCIEN CON EL PRODUCTO Y/O SERVICIO CON LA CULTURA.

PROCESO: 353-IP-2017

FECHA: 03 de octubre de 2018

“3.3. El objetivo es que el uso de dichos símbolos o signos no sugiera una falsa relación entre el producto y/o servicio y la comunidad indígena, ya que el consumidor propenderá a atribuirle a los productos y/o servicios identificados, las cualidades y las características inherentes a la imagen de la comunidad indígena aludida, y aún en el caso en que no atribuya una específica calidad, igualmente relacionará el producto y/o servicio con la comunidad, creyendo erróneamente que le pertenece la fabricación y la producción del mismo o que, en todo caso, se encuentra relacionado a la comunidad productora.

3.4. Por un lado, la finalidad de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal g) es la protección de los derechos propios de los pueblos indígenas, afroamericanos o locales, de conformidad con su etnia, cultura y conocimientos tradicionales.

3.5. Por otro lado, el objetivo de esta causal de irregistrabilidad es la protección del público consumidor, ya que se busca evitar que asocie el producto y/o servicio con la cultura vinculada o evocada por el signo solicitado para registro.

3.6. Los derechos de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales como un patrimonio se encuentran reconocidos en el "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" de la Comunidad Andina. En concreto, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla una protección que impide que se pueda registrar como marca los signos que:

- a) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales;
- b) Consistan en las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de esas comunidades; o,
- c) Constituyan la expresión de la cultura o práctica de esas comunidades.

3.7. La norma andina, sin embargo, consagra una excepción para los signos incursos en cualquiera de los tres supuestos, contemplando que es posible su

registro si la solicitud es presentada *por la propia comunidad o si media consentimiento expreso de ésta.*

3.8. El Tribunal entiende por "consentimiento expreso", la manifestación de voluntad clara, patente, sopesada y expresada por escrito, mediante la cual una comunidad indígena decide vincularse jurídicamente, por ejemplo, a través de un acuerdo de licencia o autorización de uso de marca.

3.9. El Tribunal advierte que la normativa comunitaria de propiedad industrial debe estar en concordancia y armonía con la protección de los derechos humanos, ya que éstos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos subregionales. No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad intelectual de manera alejada de dicho amparo, máxime si la célula fundamental del proceso de integración es el propio habitante de la subregión (párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidió el artículo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. (...)

3.10. En este sentido, el Tribunal encuentra que dentro de los principios generales del Derecho comunitario andino se encuentra el respeto y la protección de los derechos humanos, esto en concordancia con las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros. Situación que no debe ser desatendida por ningún operador jurídico comunitario.

3.11. De conformidad con lo anterior, los Países Miembros, en el marco del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberán procurar que el consentimiento expreso al que alude la mencionada disposición sea obtenido en el marco del respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y, en consecuencia, mediante "la vía idónea para ello", consultando, claro está, el escenario local, interamericano y universal de protección de los derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, los Países Miembros deberán utilizar el mecanismo pertinente para lograr el consentimiento expreso, de forma tal, que se consulte de manera adecuada a los pueblos indígenas para lograr la protección efectiva de sus derechos. Dicho mecanismo debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado tanto a nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros, como al desarrollo internacional de la defensa de los derechos humanos".

NO SON REGISTRABLES LOS SIGNOS QUE «AFECTE LA IDENTIDAD O PRESTIGIO DE PERSONAS JURÍDICAS CON O SIN FINES DE LUCRO, O PERSONAS NATURALES EN ESPECIAL, TRATÁNDOSE DEL NOMBRE, APELLIDO, FIRMA, TÍTULO: HIPOCORÍSTICO, SEUDÓNIMO, IMAGEN, RETRATO O CARICATURA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE O IDENTIFICADA POR EL SECTOR PERTINENTE DEL PÚBLICO.

PROCESO: 78-IP-2020

FECHA: 21 de junio de 2021

“3.2. De conformidad con el Literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos que «afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título: hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos».

3.3. Este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 108 - IP-2014, ha hecho mención a lo siguiente:

«...La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.

(...) Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante.

(...) De una interpretación *contrario sensu* y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o

riesgo de confusión en el público consumidor. Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica. Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca.»

3.4. Dentro del Proceso 77-IP-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel Pachón: «Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos. Por nombre propio se entiende "el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia" A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombres propios pero su regulación legal es diferente (Manuel Pachón Muñoz, Manual de Propiedad Industrial, Editorial Temis, p. 96),

3.5. Asimismo, Jorge Otamendi ha manifestado respecto de la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes:

«(...) tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual?

«A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio...

«Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido:

«El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez,

González o Díaz'. En una palabra, nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que, si bien las personas comúnmente se designan por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia». (Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 96). (Subrayado fuera de texto)

3.6. De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor, iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

3.7. Por lo anterior, es claro que sí es posible registrar el nombre como marca, siempre que este resulte distintivo. Sobre la posibilidad de registrar el nombre como marca, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), señala lo siguiente: «179. Tal y como se ha señalado anteriormente, si se dan las circunstancias adecuadas se puede registrar un nombre de persona como marca, lo que de hecho ocurre a menudo en la práctica».

3.8. Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, estos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como «Lola» o «Lucía» para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como «Acurio» para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial.

3.9. Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra

persona —a menos que el nombre no sea común—. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consciente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso.

3.10. Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de Invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.

3.11. De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente”.

LOS SIGNOS SOLICITADOS SERÁN IRREGISTRABLES EN CASO DE DETERMINAR EXISTENCIA DE IDENTIDAD O SIMILITUD, RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, INDIRECTO Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA Y GRÁFICA O FIGURATIVA.

PROCESO: 391-IP-2022

FECHA: 13 de marzo de 2023

“1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. (...)

1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un gen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.
- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después de otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios:
- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad. Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera

de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no lo reconocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos.

1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que

sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto”.

SI SE ESTABLECE QUE EL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO ES SUSCEPTIBLE DE CAUSAR RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN CON LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA, SERÁ CONSIDERADA COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD.

PROCESO: 63-IP-2020

FECHA: 18 de junio de 2020

“2.15. En efecto, en caso de que un signo reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida, se debe tener en consideración la prohibición del Literal j) del Artículo 135 de la Decisión 486 (...).

2.16. De lo anterior, se puede establecer que un signo solicitado a registro marcario será denegado siempre que reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida; y, a su vez, dicha reproducción o imitación pueda causar riesgo de confusión o de asociación con la denominación o pudiese implicar un aprovechamiento indebido de su notoriedad.

2.17. Asimismo, para invocar la referida causal de irregistrabilidad se requiere que previamente, la expresada denominación de origen se encuentre protegida, implicando con ello que debe encontrarse expresamente declarada o reconocida por la autoridad competente del país miembro o de alguno de los países miembros de la Comunidad Andina.

2.18. Siendo ello así, la causal contemplada en el Literal j) del Artículo 135 de la Decisión 486 será aplicable si se logra establecer que el signo solicitado a registro es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con la denominación de origen protegida o que existe un aprovechamiento indebido de la notoriedad de esta.

2.19. En consecuencia, para determinar que en el proceso interno se encuentra en el supuesto establecido en el Literal j) del Artículo 135 de la Decisión 486, es necesario que se determine en primera instancia si se trata de una denominación de origen de acuerdo al concepto de la norma andina; que esta se encuentre declarada o reconocida por la autoridad nacional competente y que exista un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen protegida.

2.20. En el presente caso se deberá establecer si el signo solicitado contiene una denominación de origen declarada y si su registro pudiere causar un riesgo de confusión, de asociación, respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los productos y si existe un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen”.

COTEJO MARCARIO

UN COTEJO MARCARIO SÓLO PODRÁ EFECTUARSE ENTRE SIGNOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL MOMENTO DE SU CONSIDERACIÓN.

PROCESO: 111-IP-2019

FECHA: 29 de julio de 2020

“4.1. ¿Puede el cotejo marcario efectuarse con una marca no vigente?”

El Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 establece la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

En atención a lo mencionado, para efectuar un cotejo o comparación se requieren dos signos, a fin de apreciar sus semejanzas y diferencias.

Se entiende que una marca está registrada y vigente, siempre y cuando el registro no haya sido anulado, caducado o la autoridad nacional competente no haya decidido su cancelación.

Sin embargo, para analizar este supuesto, se debe tomar en cuenta el momento a partir del cual el registro marcario perdió su vigencia, es decir, si el registro marcario se encontraba vigente o no al momento de realizarse el cotejo.

Tal como se trató en el Tema 1 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial, para que se pueda realizar el cotejo entre dos signos uno debe estar en trámite de registro, y el otro en trámite o ya concedido, y vigente.

4.2 ¿La cancelación de una marca implica que se pierden los derechos respecto de ese signo distintivo?

El registro es el título constitutivo del derecho marcario, a partir de la cancelación de registro por falta de uso de la marca, este título se pierde, y, en consecuencia, se pierde la titularidad sobre el derecho marcario.

El principal efecto jurídico de la cancelación de una marca es que esta deja de tener existencia legal y por tanto deja de ser un impedimento frente a terceros, al desaparecer, sencillamente se habilita para que otros puedan, a su vez, registrarla y usarla en el mercado”.

PARA DETERMINAR LA CONFUNDIBILIDAD ENTRE SIGNOS, SE DEBE DETERMINAR LAS SIMILITUDES O SEMEJANZAS EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y COMPRENDER TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS, INCLUIDOS AQUELLOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.

PROCESO: 264-IP-2021

FECHA: 19 de octubre de 2022

“1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.
- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.
- e) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de

sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos, y gráficos o figurativos.

- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad. Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha

instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos.

1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto”.

LOS SIGNOS DENOMINATIVOS SE SUBDIVIDEN EN SUGESTIVOS Y ARBITRARIOS Y SU COTEJO DEBE EFECTUARSE SEGÚN EL CONTENIDO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN.

PROCESO: 145-IP-2022

FECHA: 13 de marzo de 2023

“2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto, Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas

a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética, Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto.*

c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado".

LA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS FIGURATIVOS DEBERÁ DISTINGUIR EL TRAZADO, EL CONCEPTO Y LOS COLORES.

PROCESO: 350-IP-2022

FECHA: 13 de marzo de 2023

"2.11. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber:

- (i) El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
- (ii) El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa.
- (iii) Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de

registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

2.12. En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario.

2.13. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor”.

SI DENTRO LA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y FIGURATIVOS EL ELEMENTO DENOMINATIVO POSEE MAYOR RELEVANCIA, NO EXISTIRÁ CONFUSIÓN.

PROCESO: 350-IP-2022

FECHA: 13 de marzo de 2023

“2.14. Al comparar un signo mixto con uno figurativo, este Tribunal ha señalado que es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

2.15. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las siguientes reglas de comparación para los signos figurativos:

- (i) **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
- (ii) **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa.

- (ii) **Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.
- (iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión y/o asociación puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.
- (v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión y/o asociación.
- (vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.

PARA LA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS SE DEBE IDENTIFICAR EL ELEMENTO DENOMINATIVO O GRÁFICO MÁS RELEVANTE.

PROCESO: 391-IP-2022

FECHA: 13 de marzo de 2023

“2.10. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo.

a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7. y párrafos 2.8. y 2.9. precedentes.

b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente”.

CUANDO LOS SIGNOS EN CONFLICTO SEAN COMPUESTOS, DEBERÁ ANALIZARSE EL GRADO DE RELEVANCIA DE LAS PALABRAS QUE LOS COMPONEN Y, SU INCIDENCIA EN LA DISTINTIVIDAD DEL CONJUNTO DE LA MARCA.

PROCESO: 145-IP-2022

FECHA: 13 de marzo de 2023

“2.4. Cuando se advierta que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:

- a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
- b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
- c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría mayor relevancia en el conjunto.
- e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

- f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto”.
-

SI BIEN EL ELEMENTO DENOMINATIVO DE LA MARCA MIXTA SUELE SER DETERMINANTE, NO IMPIDE QUE EL ELEMENTO GRÁFICO PUEDA SER RECONOCIDO POR EL TAMAÑO, COLOR Y COLOCACIÓN.

PROCESO: 172-IP-2021

FECHA: 07 de diciembre de 2021

“2.2 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento – sea denominativo o gráfico – penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

2.3 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport** – ivo, **deport** – istas, **deport** – ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto se mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

2.4 Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.

2.5 Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.

2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de

los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes”.

DENTRO DE LA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS, UNO DE ELLOS CON ELEMENTO DENOMINATIVO COMPUESTO, SE DEBE CONSIDERAR EL GRADO DE RELEVANCIA DE LAS PALABRAS QUE LOS COMPONEN Y, SU INCIDENCIA EN LA DISTINTIVIDAD DEL CONJUNTO DE LA MARCA.

PROCESO: 66-IP-2021

FECHA: 21 de junio de 2021

“2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

2.3. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, «en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores».

2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

2.6. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente.

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

- (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
 - (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:
- (i) Se debe realizar una comparación gráfica, conceptual y cromática, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, la distribución y combinación de colores, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
 - (ii) Entre los elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado, los colores y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos y combinación de colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
- c) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

2.7. Como en el caso del signo solicitado se trata de un signo compuesto se debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente están integrados por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

- (i) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
- (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

- (iii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- (iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
- (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
- (vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto”.

SI LA EXCLUSIÓN DE ELEMENTOS DESCRIPTIVOS, GENÉRICOS O DE USO COMÚN LLEGAREN A HACER IMPOSIBLE LA COMPARACIÓN, PUEDE HACERSE EL COTEJO CONSIDERANDO DE MODO EXCEPCIONAL DICHOS COMPONENTES.

PROCESO: 04-IP-2020

FECHA: 25 de agosto de 2021

“5.2 Los **signos descriptivos** son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

5.3 La **denominación genérica** determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

5.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.

5.5. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

5.6. Se entiende por **signo común o usual** aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios.

5.7. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas, genéricas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

5.9. La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo, genérico o de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.

5.10 El que un término sea descriptivo, genérico o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo, genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

5.11. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”.

LA DIFERENCIA ENTRE MARCA FIGURATIVA O MIXTA DE UNA MARCA DE COLOR SE DETERMINA POR CONCEPTOS ORIENTATIVOS Y NO EXHAUSTIVOS.

PROCESO: 04-IP-2021

FECHA: 22 de abril de 2021

“5.3 ¿Qué diferencia una marca figurativa o mixta de una marca de color?”

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial y tomar en consideración los siguientes parámetros, extraídos de la línea jurisprudencial reiterada de este Tribunal, los cuales son meramente orientativos y no exhaustivos.

Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber:

- **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
- **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
- **Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

Por otro lado, los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado”.

CONSIDERACIONES Y REGLAS GENERALES A CONSIDERAR DENTRO DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS TRIDIMENSIONALES.

PROCESO: 145-IP-2022

FECHA: 13 de marzo de 2023

“2.16. El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros:

2.16.1. Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los

productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos.

Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común.

2.16.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido.

2.16.3. No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.

2.16.4. El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.

2.16.5. Adicionalmente, no se deben tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado.

2.17. Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por sí misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes.

Una marca mixta, en el caso mencionado en el párrafo precedente, podría ser un elemento denominativo más el componente tridimensional; un elemento

figurativo más el componente tridimensional; los elementos denominativo y figurativo más el componente tridimensional. En cualquier caso, la distintividad provendría de la percepción del conjunto marcario en su integridad.

Comparación entre signos mixtos y tridimensionales

2.18. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.

2.19. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.

2.20. Al comparar un signo mixto con uno tridimensional se deben utilizar las siguientes reglas de comparación:

- a) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión y/o asociación puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de volumen, sino también en la idea o concepto que el signo mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la observe.
- b) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión y/o asociación.
- c) Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea o concepto que evoca la parte denominativa del signo mixto.
- d) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que

- la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.
- e) Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios del signo tridimensional en conflicto. No obstante, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo tridimensional de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.
- f) La comparación entre marcas tridimensionales y mixtas deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, el elemento denominativo integrante de las mismas, entre otros, para establecer si los signos en conflicto son o no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de confusión y/o asociación”.
-

LA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y TRIDIMENSIONALES DEBERÁ CONSIDERAR LOS ELEMENTOS GRÁFICOS Y CONCEPTUALES, DEBIENDO VERIFICAR SI LA IDEA O CONCEPTO DEL SIGNO SE VINCULAN Y LA REIVINDICACIÓN DE COLORES ESPECÍFICOS.

PROCESO: 145-IP-2022

FECHA: 13 de marzo de 2023

“2.18. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.

2.19. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además,

el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.

2.20. Al comparar un signo mixto con uno tridimensional se deben utilizar las siguientes reglas de comparación:

- a) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión y/o asociación puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de volumen, sino también en la idea o concepto que el signo mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la observe.
- b) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión y/o asociación.
- c) Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea o concepto que evoca la parte denominativa del signo mixto.
- d) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.
- e) Se deben excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios del signo tridimensional en conflicto. No obstante, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo tridimensional de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.
- f) La comparación entre marcas tridimensionales y mixtas deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, el elemento denominativo integrante de las mismas, entre otros, para establecer si los signos en conflicto son o no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de confusión y/o asociación”.

EL TRADE DRESS CONSISTE EN LA SUMA DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS Y DE PRESENTACIÓN QUE IDENTIFICAN UN PRODUCTO O ESTABLECIMIENTO.

PROCESO: 75-IP-2022

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“6.2. Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como "vestido de producto" o *trade dress* no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 (así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas), dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

6.3. Este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o "vestido de producto" al ámbito de la competencia desleal refiriendo que similar criterio al que utiliza el registrador para el registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un *trade dress* (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.

6.4. De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto, que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados v viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo.

6.5. El *trade dress* puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local.

6.6. Por lo tanto, el *trade dress* consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y

que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.

6.7. En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web.

6.8. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del *trade dress*, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el derecho de la represión de la competencia desleal.

6.9. En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un *trade dress*, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes.

6.10. Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal. En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal.

6.11. En la Decisión 486, el derecho de la represión de la competencia desleal y el derecho de marcas no deben considerarse compartimentos de estanco. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados.

6.12. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (Artículo 137 de la Decisión 486). Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás

disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro (Artículo 225 de la Decisión 486). Además, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el Artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales. Finalmente, los Artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal.

6.13. En el derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva; sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación.

6.14. Al respecto, cabe indicar que existe un "derecho a imitar" que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente. No obstante, el denominado "derecho a imitar" no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece.

6.15. Existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena.

6.16. En este caso, se debe verificar si existen indicios razonables que permitan inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, teniendo en consideración las cuestiones expuestas anteriormente respecto de la competencia desleal”.

LA CADUCIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA, IMPLICA LA DESAPARICIÓN DE RIESGO DE CONFUSIÓN RESPECTO A UN SIGNO DISTINTIVO SOLICITANTE.

PROCESO: 171-IP-2021

FECHA: 21 de septiembre de 2022

“La caducidad de un registro marcario origina su ineficacia jurídica sobreviniente. En tal sentido, si al momento en que la autoridad debe verificar si existe o no riesgo de confusión, a efectos de determinar si procede o no la solicitud de registro, la caducidad del registro marcario que sustentaba el presunto riesgo de confusión origina la desaparición de dicho riesgo.

A modo de ejemplo, si en un primer momento la autoridad de propiedad industrial deniega la solicitud de registro de **A** por considerar que su signo distintivo es idéntico o similar a la marca registrada de **B**, en la medida que se generaría entre ambos riesgo de confusión en el mercado, y mientras se da la tramitación de las instancias recursivas incoadas por **A**, el registro marcario de **B** caduca, esta caducidad hace desaparecer el mencionado riesgo de confusión, habilitando la procedencia del registro solicitado por **A**”.

EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD, POR ELLO PUEDE EXISTIR RIESGO DE CONFUSIÓN CON EL PRODUCTO APLICADO EN DISEÑO INDUSTRIAL.

PROCESO: 487-IP-2018

FECHA: 28 de febrero de 2020

“4.1. Tratándose de una marca tridimensional y un diseño industrial similares ¿Cuál derecho es preferente?”

La jurisprudencia del Tribunal ha reconocido las diferencias entre las marcas tridimensionales y los diseños industriales, en los siguientes términos:

“La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra

limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca se puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura.”

En principio una marca tridimensional y un diseño industrial son figuras jurídicas diferentes. Sin embargo, en atención a que el derecho de propiedad industrial se rige por el principio de primacía de la realidad, debe reconocerse que puede existir riesgo de confusión si el producto que traduce el diseño industrial es idéntico o similar al producto que incorpora la marca tridimensional. Dicho riesgo de confusión debe evitarse”.

CONEXIÓN COMPETITIVA

A TRAVÉS DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, SE ANALIZA EL GRADO DE VINCULACIÓN, CONEXIÓN O RELACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE DISTINGUEN LOS SIGNOS EN CONFLICTO.

PROCESO: 261-IP-2022

FECHA: 13 de marzo de 2023

“3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema.

3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.

3.3. Es por ello que debe matizarse la aplicación del principio de especialidad y, en consecuencia, corresponde analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere riesgo de confusión (indirecto) o asociación en el público consumidor. Es decir,

debe analizarse la naturaleza o el uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios.**

Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones comercializadas en bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios**

Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo en relación con el material de enseñanza.

c) **La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)**

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados tomando en consideración cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **La pertenencia de productos o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza**

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos y/o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos y/o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio sólo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

- **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios**

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener

la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que lo evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales para observar la existencia de conexión competitiva, descritos anteriormente.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado”.

EL ORIGEN EMPRESARIAL PERMITE ELEGIR UN PRODUCTO O SERVICIO RESPECTO A OTRO, DETERMINAR SU PROCEDENCIA Y EVITAR EL RIESGO DE ASOCIACIÓN.

PROCESO: 344-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[2.9] La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros, tomando en cuenta sus cualidades particulares como calidad, precio, presentación, etc.; y, a su vez, esa decisión está también relacionada con el origen empresarial, en la medida en que el producto o servicio se vincula con el respectivo productor o proveedor, así como con el prestigio o reputación que ha adquirido en el mercado.

[2.10] El origen empresarial juega un papel importante para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener claridad acerca de su procedencia y así evitar el riesgo de asociación”.

ACUERDOS, LICENCIAS Y TRANSFERENCIA DE MARCAS

LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PODRÁ DENEGAR EL REGISTRO DE UNA TRANSFERENCIA DE MARCA, SI ESTA ACARREARÁ RIESGO DE CONFUSIÓN.

PROCESO: 311-IP-2019

FECHA: 11 de diciembre de 2020

“3.1. En observancia a que, dentro del proceso interno se argumentó acerca del momento en el cual surte efecto la transferencia de un registro marcario, se procederá a desarrollar el presente tema.

3.2. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

3.3. El Artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece"*.

3.4. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

3.5. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.

3.6. De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro de marcas.

A efectos de su oponibilidad frente a terceros, dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente.

3.7. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia. Sin embargo, sí expresa que debe constar por escrito y registrarse ante la Oficina Nacional Competente, acarreado la falta de este requisito que no surta efecto frente a terceros.

3.8. Es del caso destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente.

(...) 3.10. Las disposiciones comunitarias sobre libre competencia se encuentran establecidas en la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina "Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, que sustituyó a la Decisión 285. En el Artículo 47 de la Decisión 608 se establece que: "Las disposiciones sobre libre competencia contenidas en otras Decisiones o Resoluciones se adecuarán a lo previsto en la presente Decisión".

3.11. Cabe advertir que la transferencia puede ser respecto de todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico. En este sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando los productos o servicios que identifiquen con el mismo registro de marcas, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en lo que respecta a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor.

3.12. Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro de marcas, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia de las mismas pueda generar o inducir a error al consumidor, y prevenir que marcas idénticas pertenecientes a titulares diferentes identifiquen productos relacionados.

3.13. Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial. De lo contrario se promovería tal como se indicó, la inducción a error del consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características".

EL CONTRATO DE LICENCIA DEBERÁ PLASMARSE POR ESCRITO Y REGISTRARSE EN LA OFICINA NACIONAL RESPECTIVA, ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 162 DE LA DECISIÓN 486.

PROCESO: 15-IP-2020

FECHA: 06 de mayo de 2022

“3.3. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de ella. Esta potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

3.4. Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.

3.5. La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona, llamada licenciante, cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

3.6. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con lo dispuesto en el Artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

3.7. Dentro del contrato de licencia intervienen tres elementos:

- a) El licenciante (titular de la marca);
- b) El licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso); y,
- c) La marca licenciada que debe estar registrada o en trámite de registro.

3.8. La licencia implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión.

3.9. En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión, de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatarario ciertos derechos, ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos.

3.10. Al constar por escrito el contrato de licencia, en dicho documento se deben incorporar los derechos y obligaciones del licenciatarario, entre los cuales podría estar la defensa de los derechos de propiedad industrial; es decir, el titular del derecho marcario puede facultar expresamente al licenciatarario para ejercer en su nombre y representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorización, lo que permitirá al licenciatarario actuar en defensa de la marca en un procedimiento administrativo o en un proceso judicial; de no autorizarse dicha facultad, la defensa procesal es exclusiva del titular de la marca.

3.11. Resta señalar que la calidad de licenciatarario no implica la facultad de impedir que terceros importen un producto original. Desde el momento en que el producto salió lícitamente de la esfera de comercialización regular del titular, al ser un producto original, no existe forma de que se configure una infracción de marca”.

EL TITULAR DE UNA MARCA CONCEDIDA PUEDE, MEDIANTE CONTRATO ESCRITO, TRANSFERIR EL DERECHO SOBRE UN REGISTRO DE MARCAS. A EFECTOS DE SU OponIBILIDAD FRENTE A TERCEROS, DICHA TRANSFERENCIA DEBERÁ SER INSCRITA ANTE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

PROCESO: 311-IP-2019

FECHA: 11 de diciembre del 2020

“3.2. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma

3.3. El Artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece"*.

3.4. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

3.5. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.

3.6. De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro de marcas. A efectos de su oponibilidad frente a terceros, dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente.

3.7. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia. Sin embargo, de lo cual, sí expresa que debe constar por escrito y registrarse ante la Oficina Nacional Competente, acarreado la falta de este requisito que no surta efecto frente a terceros.

3.8. Es del caso destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado para la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente.

3.9. Por su parte, el Artículo 163 de la Decisión 486 señala lo siguiente: *"La Autoridad Nacional Competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivos de competencia"*.

3.10. Las disposiciones comunitarias sobre libre competencia se encuentran establecidas en la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina "Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina", que sustituyó a la Decisión 285. En el Artículo 47 de la Decisión 608 se establece que: "Las disposiciones sobre libre competencia contenidas en otras Decisiones o Resoluciones se adecuarán a lo previsto en la presente Decisión".

3.11. Cabe advertir que la transferencia puede ser respecto de todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico. En este sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando los productos o servicios que identifiquen con el mismo registro de marcas, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en lo que respecta a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor.

3.12. Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro de marcas, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia de las mismas pueda generar o inducir a error al consumidor, y prevenir que marcas idénticas pertenecientes a titulares diferentes identifiquen productos relacionados

3.13. Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial. De lo contrario se promovería tal como se indicó, la inducción a error del consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características”.

LA SIMPLE AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LA MARCA EN EL MERCADO NO REQUIERE MAYOR FORMALIDAD QUE SU SUSCRIPCIÓN, YA QUE ESTA NO SE CONSIDERA UNA LICENCIA DE USO.

PROCESO: 426-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[5.1.] El artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca. Ambos supuestos consisten en lo siguiente:

[a)] **Licencia de uso de la marca.** La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El

instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario. Cabe señalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación a este. En efecto, el artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitación en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la oficina nacional competente en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia.

El contrato de licencia debe plasmarse por escrito y registrarse en la oficina nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

- [b] **La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado.** Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos de distribución”.

PARA SER RECONOCIDA, LA COEXISTENCIA DEBE SER PACÍFICA, PRESENTARSE EN EL MISMO MERCADO, DARSE POR UN PERIODO RAZONABLE, NO PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL NI EXPONER A RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN.

PROCESO: 206-IP-2021

FECHA: 28 de julio de 2022

“4.2. La figura denominada como «coexistencia pacífica de signos» consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

4.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengán coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

4.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.

4.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

4.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.

4.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.
- b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o

virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.

- c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.
- d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
- e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor”.

NULIDAD DE REGISTRO

LA NULIDAD DE OFICIO PROCEDERÁ TAMBIÉN CUANDO LOS SIGNOS SEAN CONTRARIOS A LA LEY, LA MORAL, AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES.

PROCESO: 114-IP-2019

FECHA: 07 de octubre de 2020

“De conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Decisión 486 la nulidad absoluta de un registro marcario se declarará de oficio o a solicitud de parte cuando se haya concedido contrariando las disposiciones de los Artículos 134 (primer párrafo) y 135 de la Decisión 486, dentro del cual se encuentra la causal de irregistrabilidad absoluta que prevé que no podrán registrarse como marcas los signos que “*sean contrarios a la ley, la moral, al orden público o a las buenas costumbres*”, prevista en el Literal p).

Por otro lado, la nulidad relativa de un registro marcario se declarará de oficio o a solicitud de parte cuando este haya sido concedido contrariando lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando la solicitud y posterior registro se haya obtenido de mala fe".

LA NULIDAD ABSOLUTA COMO LA RELATIVA SE PUEDEN DECRETAR DE OFICIO POR LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE. LO ANTERIOR IMPONE UNA CARGA PROCESAL ESPECIAL PARA LA ENTIDAD RESPECTIVA: REALIZAR UN PROCESO SALVAGUARDANDO EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO.

PROCESO: 184-IP-2020

FECHA: 22 de abril de 2021

“1.2. El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro:

- La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486.
- La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

1.3. Se configurar un supuesto de nulidad relativa de un registro si este se concedió en contravención de lo dispuesto por el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 (...).

1.4. Si se concede el registro de un signo que resulta idéntico o similar a una marca notoria, pudiendo producirse riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria o dilución de su fuerza distintiva o valor comercial o publicitario, el registro puede ser anulado.

A tal efecto, la marca notoria debe haber tenido su condición de notoriedad al momento en que se solicitó el registro del otro signo y esta segunda marca debe ser idéntica o similar a la marca notoria.

1.5. Resulta pertinente mencionar que la marca notoria para estar protegida, debe ser notoria en algún país miembro de la Comunidad Andina, y su notoriedad no depende de si está o no registrada en algún país miembro del proceso de integración andino.

1.6. Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso.

1.7. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro".

LAS ACCIONES DE NULIDAD RELATIVA PODRÁN SER INTERPUESTAS POR CUALQUIER PERSONA SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE MOTIVADAS.

PROCESO: 65-IP-2017

FECHA: 14 de junio de 2018

“2. Legitimación para la interposición de la acción de nulidad relativa

2.1. El INDECOPI en su contestación a la demanda, así como en la apelación de la sentencia, ha señalado que el accionante no cuenta con un derecho oponible que pueda hacer valer frente al titular de la marca, esto en virtud de que en el proceso administrativo se determine) que existe un registro previo a la solicitud de nulidad, perteneciente a un tercero ajeno al proceso. La sentencia apelada, por su parte señala que la legitimidad para solicitar la nulidad del registro de una marca, ya sea que se trate de nulidad absoluta o relativa, la tiene cualquier persona, por lo que no resulta exigible acreditar un legítimo interés. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema propuesto.

2.2. El artículo 172 de la Decisión 486 hace una distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, en el caso nos encontramos frente a una causal de

nulidad relativa, ya que dicha nulidad fue solicitada sobre la base de la presunción de la obtención de registro por mala fe.

2.3. El mismo artículo en su primer párrafo dispone que la autoridad nacional competente decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe.

2.4. Por lo tanto, en relación con quienes pueden ser titulares de la acción de nulidad relativa de un registro de marca, la norma transcrita es clara al determinar que puede iniciar una acción de nulidad cualquier persona, para lo cual no es necesario probar que se tiene legitimación para hacerlo”.

SI UNA MARCA FUE CONCEDIDA EN CONTRAVENCIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 Y 135 DE LA DECISIÓN 486, A PETICIÓN DE PARTE O DE OFICIO EN CUALQUIER MOMENTO DE LA VIGENCIA DE LA MARCA SE PODRÁ SOLICITAR SU NULIDAD, MIENTRAS QUE, EN EL CASO DE LA NULIDAD RELATIVA, EL TÉRMINO PARA PRESENTAR LA ACCIÓN ES DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA CONCESIÓN DEL SIGNO.

PROCESO: 114-IP-2019

FECHA: 07 de octubre de 2020

“4.2 Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en los Temas 1 y 3 del Acápito E de la presente Interpretación Prejudicial.

Sin embargo, se debe precisar que, para el caso concreto de la nulidad absoluta, no existe plazo de prescripción, es decir, si una marca fue concedida en contravención de lo dispuesto en los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486, a petición de parte o de oficio en cualquier momento de la vigencia de la marca se podrá solicitar su nulidad, mientras que, en el caso de la nulidad relativa, el término para presentar la acción es de cinco años contados a partir de la concesión del signo”.

A DIFERENCIA DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN, LA ACCIÓN DE NULIDAD TIENE UNA CONNOTACIÓN DISTINTA, PUES PODRÍA AFECTAR LA TITULARIDAD MISMA DEL REGISTRO MARCARIO DURANTE EL MOMENTO O PERIODO EN EL QUE PRESUNTAMENTE SE COMETIÓ LA INFRACCIÓN MARCARIA.

PROCESO: 473-IP-2018

FECHA: 28 de junio de 2019

“4.2 ¿Cómo debe interpretarse los artículos 155 literal d) de la Decisión 486?, en lo referido a:

4.3 Cómo debe analizarse e interpretarse una infracción cuya naturaleza sea el comercializar un signo distintivo similar a una marca previamente registrada.

La respuesta se encuentra en el desarrollo del Punto 2.22 del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial

4.4 Criterios de análisis de una acción de cancelación o de nulidad de la marca previamente registrada como medio de defensa ante una denuncia por infracción marcaria.

4.5 Análisis de los efectos de una cancelación parcial o nulidad parcial de la marca previamente registrada que dio origen a la denuncia por infracción marcaria.

A continuación, consta el siguiente texto de las preguntas 4.4. y 4.5., fusionado a efectos de dar la correspondiente respuesta a las mismas.

¿Frente a una denuncia (o demanda) por infracción de una determinada marca el denunciado (o demandado) puede alegar como defensa la existencia de una acción (planteada por él) de nulidad o de cancelación del registro en trámite de la referida marca?

La acción por infracción de un derecho marcario se encuentra prevista en el Artículo 238 de la Decisión 486, complementada con lo establecido en su Artículo 155. Dicha acción parte de la premisa de que el denunciante (o demandante) es titular de un registro marcario, y esto es así porque la titularidad del registro marcario es el fundamento que confiere el derecho de impedir a cualquier tercero realizar (sin el consentimiento del titular del registro) cualquiera de los actos tipificados en el mencionado Artículo 155, lo que abarca no sólo los actos que constituyan infracción del derecho marcario,

sino también los actos que manifiesten la inminencia de una infracción, conforme lo señala el referido Artículo 238

Para concluir la existencia de una infracción marcaría, además de constatar con las pruebas correspondientes el supuesto de hecho de cualquiera de los tipos infractores previstos en los Literales a) al f) del Artículo 155, la autoridad nacional competente debe verificar previamente la existencia del registro marcario a favor del denunciante (o demandante) durante el momento o periodo en el cual se habría cometido la infracción marcaría. Por tanto, si con posterioridad a la ocurrencia de la infracción marcaría el registro fuera cancelado por falta de uso, ello no afectaría la validez del acto que declaró previamente la existencia de la infracción marcaría, inclusive en el supuesto de que la acción de cancelación hubiera sido iniciada con anterioridad a la acción por infracción. La razón de esto estriba en que el tercero debió abstenerse de usar el signo registrado a favor del denunciante (o demandante) y esperar a que su acción de cancelación por falta de uso le fuera favorable para recién a partir de este momento, y en ejercicio del derecho preferente, solicitar el registro del signo en cuestión y una vez otorgado dicho registro recién empezar a usarlo.

Dicho en otros términos, **A** no puede usar un signo idéntico o similar al registrado como marca a favor de **B** por el solo hecho de que considera **B** no está usando dicha marca. Si **B** no está usando la mencionada marca (por tres años consecutivos), **A** puede solicitar su cancelación, y si logra la cancelación del registro marcario de **B** y, además, luego **A** obtiene el registro marcario en virtud a su derecho preferente, recién a partir de ese momento **A** podrá usar el signo que le interesa, no antes.

Por tanto, si **B** denuncia a **A** por infracción de la marca X, **A** no puede defenderse alegando que con anterioridad a la denuncia presentó una acción de cancelación de la marca X.

A diferencia de la acción de cancelación, la acción de nulidad tiene una connotación distinta, pues podría afectar la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaría. Para entender esta afirmación, resulta pertinente apreciar el siguiente ejemplo:

A obtiene el registro marcario del signo X. Luego de ello **B** solicita la nulidad del registro de la marca X alegando que este signo, es idéntico o similar a su nombre comercial Y que ha sido usado con anterioridad y que es conocido en casi todo el territorio del país miembro. Con posterioridad a

dicha acción de nulidad, **A** denuncia a **B** por infracción marcaria. En este caso, si cabe que **B** se defienda en el procedimiento de infracción marcaria que con anterioridad solicitó la nulidad de la marca X. Y es que puede ocurrir que, si la acción de nulidad de **B** le fuera favorable, **B** no habría cometido infracción alguna. Conforme a este ejemplo, si en un procedimiento de infracción marcaria el denunciado prueba que con anterioridad al inicio de dicho procedimiento él había iniciado una acción de nulidad con relación al registro marcarlo que sustenta la denuncia, corresponde que la autoridad nacional competente suspenda el procedimiento de infracción marcaria, conforme a lo regulado en la normativa nacional, y espere el resultado de la acción de nulidad.

En consecuencia, dependiendo del caso de que se trate, la autoridad nacional competente que está tramitando un procedimiento o proceso de infracción marcaría deberá suspenderlo si es que el denunciado (o demandado) acredita: (i) la existencia de una acción de nulidad planteada por él contra el registro que sustenta la acción por infracción; y, (ii) que el resultado de la acción de nulidad afectará la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaría. Si se cumplen estas dos condiciones, la autoridad nacional competente debe suspender la acción por infracción según el procedimiento regulado en la norma nacional, hasta conocer del desenlace de la acción de nulidad”.

OPOSICIONES

LA PUBLICACIÓN DE UNA SOLICITUD MARCARIA CONSTITUYE EL MOMENTO PROCEDIMENTAL, A PARTIR DEL CUAL, LOS TERCEROS INTERESADOS PUEDEN PRESENTAR OPOSICIONES.

PROCESO: 225-IP-2021

FECHA: 19 de octubre de 2022

“5.2. El artículo 145 de la Decisión 486 establece lo siguiente: (...)

5.3 El Artículo 145 establece que una vez que la solicitud de registro cumpla con todos los requisitos formales establecidos en la normativa comunitaria, la oficina nacional competente deberá publicarla. El Artículo 146 de la misma normativa, siguiendo la secuencia del trámite administrativo de registro, plasma normativamente la importancia de la publicación: permitir que terceros con legítimo interés puedan presentar oposición fundamentada y, en últimas, que puedan defender tanto sus derechos como los de los consumidores, cumpliendo ciertos requisitos.

5.4. Resulta relevante dejar claro que el trámite de la publicación es esencial para que la oficina nacional competente pueda establecer si un signo es registrable como marca. Es decir, si el signo no incurre en causales absolutas de irregistrabilidad, o si no afecta derechos de terceros amparados mediante las causales relativas de irregistrabilidad.

5.5. Una vez cumplidos todos los requisitos para la presentación de una solicitud marcaria, la oficina nacional competente, tiene la obligación de ordenar la publicación de dicha solicitud o del extracto de dicha solicitud en el medio que corresponda (*v.g.* gacetas, boletines, etc.), con el fin de que cualquier persona, provista de interés legítimo, pueda presentar oposición al registro solicitado, la cual deberá estar debidamente fundamentada,

5.6. Debe además aclararse que la publicación no es constitutiva de derechos, sino que es un llamado para que eventuales terceros investidos de legítimo interés hagan valer las reivindicaciones que, a su juicio sean válidas, frente a la solicitud de registro como marca de un signo determinado, en armonía con la disposición comunitaria imperante al momento de efectuar su oposición. Con posterioridad, será la respectiva oficina nacional la que se pronuncie sobre el efectivo cumplimiento de los requisitos previos y necesarios de forma para, posteriormente, realizar el correspondiente análisis de registrabilidad.

5.7. Por lo tanto, la publicación de una solicitud o la publicación del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procedimental, a partir del cual, los terceros interesados pueden presentar oposiciones. A fin de garantizar una debida fundamentación de las oposiciones presentadas, es esencial que los terceros interesados cuenten con los datos precisos del signo cuyo registro fue solicitado y frente al cual, un tercero pretende oponerse. De esta manera, es evidente la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de este que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.

5.8. De lo expuesto se evidencia que la publicación de la solicitud o la publicación del extracto de la solicitud del registro de marca debe necesariamente obedecer, coincidir y contener con exactitud todos los datos contenidos en la solicitud de registro de la marca solicitada; es decir, debe contener todas las características del signo que se pretende registrar.

5.9. La oficina nacional competente es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro se publiquen de la manera más fidedigna posible, teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, lo que incluye los elementos que se reivindicán y los elementos explicativos. Dicha oficina, no puede dejar pasar en la publicación correspondiente, elementos denominativos sin determinar el papel que juegan en el conjunto de la marca.

5.10. Para que la publicación sea real y efectiva deben existir los siguientes elementos:

5.10.1. La publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado a registro, es decir, no puede ser parcial o mutilada. Debe, por lo tanto, mostrarle al público de manera fidedigna como es el signo solicitado.

5.10.2. La oficina nacional competente debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado a registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto de la marca, diferenciando los elementos que se reivindicán de los que no (explicativos, accesorios, etc.)

5.11. Ahora bien, si no se realiza la publicación o no se hace correctamente, de conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo de registrabilidad, se estaría incurriendo en un vicio que afectaría evidentemente la validez de dicho acto. En otras palabras, el acto sería inválido. El Tribunal encuentra que esta es la interpretación que más se ajusta a la finalidad del régimen común de propiedad industrial y, al mismo tiempo, a la defensa de los derechos e intereses de los terceros de buena fe".

PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA OPOSICIÓN, LA AUTORIDAD DEBERÁ DETERMINAR SI LOS SIGNOS SE CONFUNDEN O NO, SI HAY RIESGO DE ASOCIACIÓN, SI ESTÁN DIRIGIDOS AL MISMO MERCADO.

PROCESO: 511-IP-2018

FECHA: 23 de octubre de 2019

“5.2. ¿Qué tipos de factores son los más principales que deben ser considerados para aceptar o rechazar una oposición?”

Para aceptar o rechazar una oposición, deberá el consultante analizar si los signos se confunden o no, si hay riesgo de asociación, si están dirigidos al mismo mercado, de acuerdo con lo puesto en la presente interpretación prejudicial.

Adicionalmente, la autoridad nacional competente tiene la potestad de rechazar una oposición en los siguientes casos:

Conforme al último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no proceden las oposiciones contra la solicitud del signo presentado, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 15313, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

De acuerdo con el artículo 149 de la misma norma antes citada, la oficina nacional competente, no admitirá a trámite las oposiciones que estén incluidas dentro de los siguientes casos:

- a. Que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
- b. Que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
- c. Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes”.

LA SOLICITUD DE LA PERSONA CUYO TÍTULO CADUCÓ POR FALTA DE RENOVACIÓN, O QUIEN CUENTE CON LEGÍTIMO INTERÉS EN SOLICITARLA, SE ENCUENTRA PROTEGIDO CONTRA OPOSICIONES DE MARCAS CON LAS QUE COEXISTIÓ DURANTE SU VIGENCIA.

PROCESO: 61-IP-2019

FECHA: 16 de septiembre de 2019

“3.4 Cómo se puede advertir, el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 incorpora un periodo adicional de seis (6) meses contados a partir del vencimiento de los seis (6) meses del plazo de gracia previsto en el Artículo

153 de la misma norma comunitaria. Lo anterior se puede apreciar mejor con el siguiente gráfico:

Gráfico N° 1



Fuente: elaboración propia.

3.5 Veamos el siguiente ejemplo hipotético. El registro marcario "X" estuvo vigente del 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2019. La marca "X" coexistió pacíficamente con las marcas "XX", "XY" y "XZ". "A" era titular de la marca "X", y "B" titular de las marcas "XX", "XY" y "XZ".

Dentro de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del registro de la marca "X" (desde el 1 de julio de 2018), "A" podía solicitar la renovación de su marca. A partir de la fecha de vencimiento del registro, "A" contaba con un plazo de gracia de seis (6) meses para solicitar la renovación de la marca "X" esto es, del 1 de enero al 1 de julio de 2019. Dentro de dicho plazo "A" no solicitó la referida renovación y en consecuencia expiró el registro de la marca "X".

El 1 de septiembre de 2019 dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del periodo de gracia "A" solicitó -nuevamente- el registro como marca de signo "X". Una vez publicada la referida solicitud, se opuso "B" alegando la irregistrabilidad de "X" por la presunta confusión de esta con sus marcas "XY", "XX" y "XZ".

De conformidad con lo dispuesto en el cuarto y último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 no procedería la oposición formulada por "B" contra la solicitud presentada por "A" (realizada dentro de los 6 meses posteriores al Vencimiento de gracia) pues esta se basó en marcas ("XY", "XX" y "XZ") que coexistieron con "X" durante el periodo en el cual estuvo vigente.

3.6. El cuarto y último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, le otorga al titular que ha dejado caducar su marca por falta de renovación- o la de quien tuviere legítimo interés en solicitarla- la prerrogativa de que contra su nueva

solicitud no procederán las oposiciones basadas en marcas que hubieran coexistido con la marca caducada (ahora solicitada).

3.7 En consecuencia, para el análisis de las oposiciones presentadas contra las solicitudes de marcas realizadas conforme al último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, la oficina nacional competente deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- Que la solicitud de registro sea presentada por el mismo titular del registro caducado o por quien tuviere legítimo interés.
- Que el signo solicitado sea igual al del registro caducado y que pretenda distinguir los mismos productos o servicios.
- Que la solicitud del registro del signo se presente dentro del periodo de seis (6) meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia previsto en el Artículo 153 de la Decisión 486”.

LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA DEBE BASARSE EN LOS ELEMENTOS DISTINTIVOS DE UNA MARCA REGISTRADA, Y NO EN EL ANÁLISIS EN CONJUNTO Y DE MANERA SIMULTÁNEA DE LOS ELEMENTOS DISTINTIVOS DE VARIAS MARCAS REGISTRADAS.

PROCESO: 65-IP-2022

FECHA: 13 de enero de 2023

“1.1. En el proceso interno se discute si es posible presentar oposición sobre la base de dos registros marcarios, a fin de acreditar que el signo solicitado a registro generaría riesgo de confusión, utilizando para el efecto la combinación de ambas marcas registradas. En ese sentido, resulta pertinente analizar el presente tema.

(...) 1.3. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

1.4. El análisis de confundibilidad se realiza entre el signo solicitado a registro y una marca registrada; es decir, entre signo y signo. Solo si hay riesgo de confusión o de asociación entre estos «dos signos», se declara fundada la oposición y se deniega el registro.

1.5. El análisis de confundibilidad no se realiza entre el signo solicitado a registro y la apreciación en conjunto de dos o más marcas registradas. Dicho análisis no se realiza a partir de considerar uno o más elementos de distintividad de dos o más marcas (simultáneamente) para aceptar la oposición y, en consecuencia, denegar la solicitud de registro.

1.6. Así, por ejemplo, no cabría utilizar una letra o palabra contenida en una marca denominativa y una imagen o color incorporado en una marca figurativa, para asumir que los elementos antes mencionados (que forman parte de dos marcas distintas) apreciados en conjunto, podrían acreditar que el signo solicitado a registro genera riesgo de confusión o de asociación con ambas marcas registradas.

1.7. Como se mencionó, la oposición al registro de un signo como marca debe basarse en los elementos distintivos de una marca registrada, y no en el análisis en conjunto y de manera simultánea de los elementos distintivos de varias marcas registradas".

LAS OPOSICIONES A REGISTRO DE MARCAS DERIVADAS SÓLO PODRÁN REFERIRSE A LOS ELEMENTOS ACCIDENTALES O COMPLEMENTARIOS AÑADIDOS Y NO AL DISTINTIVO PRINCIPAL.

PROCESO: 32-IP-2021

FECHA: 09 de marzo de 2022

“5.2. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.

5.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con

variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan

5.4. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

5.5. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión”.

SI LA OPOSICIÓN ANDINA SE FUNDAMENTA EN UN DERECHO ANTERIOR AL DEL REGISTRO MARCARIO CUYA CANCELACIÓN SE SOLICITA, ES EVIDENTE QUE LA OPOSICIÓN ANDINA PREVALECE SOBRE EL DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN.

PROCESO: 217-IP-2018

FECHA: 13 de diciembre de 2019

“6.1. ¿Cómo se entiende el derecho preferente de acceder al registro contenido en el artículo 168 de la Decisión 468, con ocasión de un resultado favorable en el trámite de una cancelación marcaria?”

Tal como se explicó en el Tema 5 del acápite D, de la presente interpretación prejudicial, el derecho preferente nace a favor de la persona que obtiene una resolución favorable por la cual se cancela definitivamente una marca registrada que no se usó en el comercio.

El derecho preferente en sí no otorga la titularidad automática del signo, toda vez que está sujeto a que quien obtuvo la resolución de cancelación favorable, deba solicitar el registro del signo, seguir el proceso normal de registro y si luego de cumplirse las etapas se concede el signo, recién en ese momento tendrá el derecho sobre el mismo.

6.2. ¿Se puede entender un mejor derecho derivado de la cancelación marcaria (Artículo 168 de la Decisión 486) frente a una oposición andina (Artículo 147 de la Decisión 486)? ¿Y en ese sentido debería ser tomado por la oficina nacional competente como prioritario en relación a una oposición andina justificada en el registro de marcas en otro país de la Comunidad Andina (Colombia)?

Son dos instituciones jurídicas distintas el derecho preferente derivado de una resolución favorable de la solicitud de cancelación de un registro marcario (cuya marca no se usó en el mercado) regulado en el artículo 168 de la Decisión 486, de la oposición andina prevista en el artículo 147 de la Decisión 486, por virtud de la cual el titular de una marca o quien primero solicitó el registro de una marca en un primer país miembro puede oponerse, en un segundo país miembro, al registro de una marca idéntica o similar, caso en el cual el opositor (ubicado en el primer país miembro) deberá acreditar su interés real en el mercado del segundo país miembro donde interpone la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca en cuestión (en el segundo país miembro) al momento de interponer su oposición.

Si la oposición andina se fundamenta en un derecho anterior al del registro marcario cuya cancelación se solicita, es evidente que la oposición andina prevalece sobre el derecho preferente derivado de la acción de cancelación, tal como se explica en el siguiente ejemplo.

Asumamos que Ticio registró en la Oficina de Marcas de Colombia la marca “X” el año 2005. Con posterioridad a ello, el año 2010, Lucio registra en la Oficina de Marcas del Ecuador la marca “X1” que es idéntica o similar a la marca “X” de Ticio. Resulta que Ticio no toma conocimiento del registro de la marca “X1” en Ecuador. Lucio usa la marca “X1” solo dos años, hasta el 2012, y deja de usarla a partir de enero del 2012. El 16 de enero del 2017, Mario solicita a la Oficina de Marcas del Ecuador la cancelación del registro de la marca “X1”. Dicha oficina resuelve de manera favorable la solicitud de cancelación de Mario mediante acto administrativo firme del 30 de junio de 2017. Por virtud del derecho preferente previsto en el artículo 168 de la Decisión 486, Mario tiene derecho preferente al registro de la marca “X1”, el cual podrá ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación (el 16 de enero de 2017) y hasta dentro de los tres meses siguiente de la fecha en que la resolución de cancelación quedó firme en la vía administrativa (el 30 de junio de 2017).

Ahora asumamos que, sobre la base del derecho preferente, Mario solicita a la Oficina de Marcas del Ecuador el registro de marca “X1” el 15 de agosto de 2017 (dentro de los tres meses que concede el derecho preferente), pero esta vez Ticio si toma conocimiento de dicha solicitud de registro. Toda vez que el signo “X1” es idéntico o similar a la marca “X” de Ticio registrada en la Oficina de Marcas de Colombia, y dado que este registro es anterior (año 2005) al registro que en su momento se concedió a Lucio (año 2010), Ticio puede oponerse a la solicitud de registro marcario presentada por Mario el 15 de agosto de 2017, caso en el cual Ticio deberá solicitar el registro de la marca “X” en la Oficina de Marcas de Ecuador al momento de interponer su oposición andina.

6.3. ¿Si es que el titular de una marca en un país de la Comunidad Andina (Colombia), no tramita la cancelación de una marca idéntica o similar en otro país de la Comunidad (Perú), podría beneficiarse de la cancelación marcaria obtenida por otra empresa sobre dicho registro? Esto es, oponiéndose a la solicitud de registro de quien tramitó la cancelación marcaria y obtuvo en última instancia una resolución favorable, pero que no se le concedió el registro en base a la oposición andina citada.

La persona que tiene derecho a disfrutar del derecho preferente es aquella que tramitó la solicitud de cancelación del registro marcario y obtuvo resolución favorable. Si dicha persona no hace uso del derecho preferente en el plazo de 3 meses, entonces cualquier otro tercero puede solicitar el registro del signo distintivo en cuestión en la medida que el registro anterior dejó de tener efectos jurídicos por virtud de la acción de cancelación. Este otro tercero puede ser incluso el titular de una marca registrada en otro país miembro de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera pertinente no ampliar más la respuesta brindada a efectos de evitar resolver el caso concreto.

6.4. ¿En el análisis de confundibilidad respecto de una oposición andina basada en el registro de marcas en otro país de la Comunidad (Colombia), es suficiente el hecho que se cuente con dicho registro de marcas y se haya solicitado el registro marcario ante la oficina nacional competente interés real en el mercado, aun cuando dicha solicitud sea posterior a la solicitud marcaria derivada del trámite de una cancelación marcaria?

La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 4 de la presente interpretación prejudicial”.

LA AUTORIDAD DEBE CONSIDERAR DENTRO DE LAS APELACIONES EL “PRINCIPIO QUE PROHÍBE LA REFORMA EN PEOR”.

PROCESO: 198-IP-2019

FECHA: 25 de agosto del 2021

“2.4. Si la resolución de primera instancia administrativa, que si bien declara infundada la oposición, desestima la existencia de oposición temeraria, es apelada únicamente por el opositor, ¿puede la segunda instancia administrativa considerar que si ha existido oposición temeraria, pese a que dicho extremo no fue materia de apelación por parte del opositor?”

Si la resolución de primera instancia administrativa, que si bien declara infundada la oposición, desestima la existencia de oposición temeraria, ha sido apelada únicamente por el opositor, se entiende respecto del extremo que declara infundada la oposición, el único asunto materia de pronunciamiento en el procedimiento recursivo consistirá en determinar si la oposición es fundada o infundada.

Dado que, en el supuesto abstracto materia de consulta, el único apelante es el opositor, quien en primera instancia administrativa ganó el extremo referido a la presunta existencia de oposición temeraria, el hecho de que la segunda instancia administrativa considere que si ha existido oposición temeraria constituye una violación del “principio que prohíbe la reforma en peor”, pues siendo el opositor el único apelante, su situación jurídica podría haber mejorado (si la segunda instancia hubiese revocado el fallo de la primera al considerar fundada la oposición) o seguir siendo la misma (en caso la segunda instancia confirme el fallo de la primera al considerar infundada la oposición) con la apelación, pero no debería empeorar, que es lo que sucedería si la segunda instancia se pronunciara sobre un extremo no apelado y en perjuicio del apelante.

Distinto sería el caso, si el solicitante del registro marcario hubiese apelado el extremo que desestimó la existencia de oposición temeraria”.

NO HABRÁ OPOSICIÓN TEMERARIA EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE, SI BIEN PARA LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE LA OPOSICIÓN ES INFUNDADA, ES VEROSÍMIL ASUMIR QUE EL OPOSITOR TENÍA RAZONES, AUNQUE SEAN POCAS O DÉBILES.

PROCESO: 19-IP-2020

FECHA: 06 de mayo de 2022

“1.3. Cuando el Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina otorga al Estado peruano la facultad de regular los supuestos de temeridad de las oposiciones, ¿se entiende que dicha regulación debe ser coherente con las normas comunitarias y con los derechos fundamentales, que incluyen las garantías al debido procedimiento?”

Para dar respuesta a las preguntas, la autoridad consultante deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

El tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo establecen las normas nacionales.

Sobre el particular, el Tribunal ha expresado lo siguiente:

«[L]a norma andina citada reconoce que las autoridades legislativas nacionales tienen la facultad de establecer o no sanciones, que resulten aplicables en aquellos casos en los que se compruebe o verifique que existió una oposición temeraria. Al efecto, deberán observar el Principio de Complemento Indispensable,

El Principio de Complemento Indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del Principio de Complemento Indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer desde luego

exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. (...)

De esta manera, sobre la base del principio de complemento indispensable, corresponde a la legislación nacional determinar si se sanciona o no la oposición temeraria, y de optar por la sanción, si utilizará la vía administrativa sancionadora, la penal, o ambas.

Asimismo, de conformidad con el principio de tipicidad, propio del derecho sancionador que regula el *ius puniendi* del Estado, tanto en el ámbito penal como en los procedimientos administrativos sancionadores, corresponde que tanto la conducta sancionable como la respectiva sanción se encuentren debidamente identificadas y descritas en la legislación nacional que resulte aplicable.

Así, el único extremo susceptible de interpretación por parte del Tribunal del tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, y con carácter meramente orientativo, es el concepto mismo de «oposición temeraria».

De manera enunciativa, habrá oposición temeraria:

- a) Cuando sea manifiestamente evidente que la oposición carece de fundamento jurídico;
- b) Cuando se plantea la oposición a sabiendas de que esta carece de fundamento jurídico, es decir, se formula con mala fe o intencionalidad;
- c) Cuando se plantea la oposición en ejercicio abusivo de un derecho; o,
- d) Cuando se plantea la oposición con un propósito ilegal o fraudulento.

No habrá oposición temeraria en aquellos casos en los que, si bien para la autoridad nacional competente la oposición es infundada, es verosímil asumir que el opositor tenía razones, aunque sean pocas o débiles, para considerar una probable existencia de riesgo de confusión o de asociación, como sería el hecho, por ejemplo, de que los signos distintivos en conflicto guardan ciertas coincidencias entre sí.

1.4. Teniendo en consideración la prohibición establecida en el Numeral 10.2 del Artículo 10 del «Reglamento que regula aspectos

vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales», ¿el pronunciamiento del TJCA puede relativizar las normas del derecho nacional que regulan las garantías del debido proceso y/o procedimiento en sede interna?

Conforme a lo dispuesto en el Numeral 10.2 del Artículo 10 del «Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales», el Tribunal no interpretará el contenido y alcance del derecho nacional.

No obstante ello, debe mencionarse que la legislación nacional, al desarrollar aspectos previstos en la normativa andina sobre la base del principio de complemento indispensable, tiene dos límites connaturales: el primero, que la legislación nacional no viole el derecho andino; y, el segundo, que, en la medida que la legislación nacional desarrolla o completa los vacíos de la norma andina, debe mantener la razonabilidad o proporcionalidad que guía o da sustento a la normativa comunitaria correspondiente.

Resulta pertinente complementar la presente respuesta con lo señalado en la absolución de la pregunta 1.3.”.

EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL SIGNO "X" ANTE EL CUAL SE HUBIERE INTERPUESTO OPOSICIÓN, SE SUSPENDERÁ SOLO SI CON ANTERIORIDAD SE INICIÓ UN PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO OBJETO DE LA OPOSICIÓN, PUES ESTE PROCEDIMIENTO DEBE RESOLVERSE PRIMERO.

PROCESO: 483-IP-2019

FECHA: 28 de febrero de 2020

“6.2. De conformidad con la norma comunitaria antes citada, si Ticio solicita el registro del signo "X", y resulta que en este procedimiento (de registro) Lucio se opone sobre la base del registro previo de la marca "Y" (que es un signo distintivo idéntico o similar al anterior), en defensa de dicha oposición Ticio puede solicitar a la misma autoridad que está tramitando el referido procedimiento (de registro) la cancelación del registro de la marca "Y" por falta de uso de esta marca. Es evidente que dicha autoridad primero tiene que resolver si corresponde o no cancelar el registro por falta de uso de la marca "Y", para luego pronunciarse si corresponde o no el registro del signo "X”.

Sobre la base de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486, la oportunidad para que Ticio solicite la cancelación del registro de la marca "Y" es al momento de contestar la oposición de Lucio.

6.3. Distinto es el supuesto en que, con anterioridad a la solicitud de registro del signo distintivo "X" (procedimiento en el que Lucio se opone alegando el registro de la marca "Y" idéntica o similar a la anterior), Ticio (u otra persona) ya había iniciado (en trámite aparte) un procedimiento del registro por falta de uso de la marca "Y". En este caso, primero debe resolver la solicitud de cancelación del registro por falta de uso de la marca "Y", para luego resolverse la solicitud de registro del signo "X". Dicho en otros términos, el procedimiento de registro del signo "X" (en el que consta la oposición de Lucio sobre la base del registro previo de la marca "Y") se suspenderá solo si con anterioridad Ticio (u otra persona) inició un procedimiento de cancelación del registro por falta de uso de la marca "Y", pues este procedimiento debe resolverse primero”.

CANCELACIÓN

LA CANCELACIÓN PUEDE SER INTERPUESTA POR CUALQUIER PERSONA INTERESADA, LUEGO DE 3 AÑOS DE LA CONCESIÓN DE LA MARCA Y QUE NO HUBIESE SIDO UTILIZADA POR SU TITULAR.

PROCESO: 426-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[1.] Cancelación de un registro de marca por falta de uso.

Procedimiento

[1.11] La cancelación del registro por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en un obstáculo innecesario para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.

[1.2] Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o

servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado identificados con esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

[1.3] El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Existe una relación esencial entre la marca, el producto o servicio que identifica y la oferta de dicho producto o servicio en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.

[1.4] El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir, en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho, en otros términos, basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

[1.5] Por otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca se deberá tener en consideración lo siguiente:

[a)] **Legitimación para iniciar el trámite.** De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada en registrar y utilizar un signo idéntico o semejante al no utilizado tiene legitimidad y puede iniciar el trámite de cancelación del registro de una marca.

La solicitud de cancelación puede presentarse también como medio de defensa en el marco de un procedimiento de oposición respecto de una solicitud de registro presentada con anterioridad.

[b)] **Oportunidad para iniciar el trámite.** El segundo párrafo del referido artículo 165 establece que el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca únicamente puede iniciarse después de tres años contados a partir de quedar en firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de una marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuase fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el cómputo para interponer la acción de cancelación se inicia a partir de dicha notificación.

- [c)] **Falta de uso de la marca.** Para que opere la cancelación del registro de una marca es necesario que esta no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste 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”.

SI BIEN LA DECISIÓN 486 NO CONTEMPLA LA CANCELACIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL, SEA POR I) FALTA DE USO, II) POR VULGARIZACIÓN O III) POR NOTORIEDAD, EN LA PRÁCTICA SE HA VISTO NECESARIO QUE SI SEA APLICABLE A ESTE SIGNO DISTINTIVO ESTA FIGURA LEGAL.

PROCESO: 171-IP-2018

FECHA: 13 de diciembre de 2019

“1.23. Un nombre comercial es un signo distintivo que identifica actividades empresariales en el mercado, por tanto, por analogía con sus matices a la marca, este también puede ser cancelado por falta de uso y esto aplica en particular para nombres comerciales que han sido concedidos por la autoridad nacional competente ya que mientras estén vigentes son oponibles a terceros.

11.24. La intención del legislador al incorporar la cancelación por falta de uso de una marca es precisamente eliminar de las oficinas nacionales y de sus registros aquellos signos que no están siendo usados y que constituyen un impedimento para que otros que si los quieren utilizar se vean impedidos de hacerlo.

1.25. En el momento en que un nombre comercial goza de protección de registro y deja de ser utilizado, si bien este deberla ser declarativo, en la práctica no opera así, se constituye en un título declarativo de derechos, por lo que la única forma de que pueda ser eliminado es a través de la figura de la cancelación por falta de uso, ya que es la vía a través de la cual la autoridad podrá a través de un procedimiento regulado por la Decisión 486 y la norma

interna en lo que le corresponde, comprobar que el signo dejó de existir en el mercado y por tanto determinar que no constituye un impedimento para que terceros lo usen.

1.26. El tercero interesado en utilizar un signo idéntico similar al nombre comercial registrado no puede verse atado a esperar que el signo venza y no lo renueve su titular o que aun no usándolo lo continúe renovando, se volvería un círculo vicioso que no terminaría y que a su vez está en contra del espíritu de la cancelación por falta de uso que es evitar trabas innecesarias de signos que no están en el mercado.

1.27. Al existir un evidente conflicto para la autoridad nacional por no contar con una norma que permita eliminar jurídicamente un nombre comercial registrado, es preciso aplicar la "interpretación integradora" particularmente útil cuando se trata de resolver conflictos normativos o cuando se requiere solucionar el problema de los "vacíos" "lagunas" que se presentan en todo ordenamiento jurídico, por perfecto que este parezca.

1.28. Para la aplicación de este tipo de interpretación, se parte del supuesto de que tanto juez como el administrador, en su caso, están en la obligación de decidir so pena de incurrir en "denegación de justicia" -deni de justice para los franceses-. similar al non liquet de que trata el derecho internacional clásico para el caso de que no exista norma aplicable o de que ésta resulte insuficiente.

1.29. Suele acudir entonces a otro texto legal mediante una analogía denominada "de primer grado" o analogía legis, o a la doctrina jurídica y a los principios generales del derecho según una analogía denominada "de segundo grado" o analogía juris. Este procedimiento es admisible siempre que la ley no lo prohíba o que el procedimiento mismo resulte contrario a la naturaleza jurídica de una norma específica o lesivo de los principios generales del derecho.

1.30. En este sentido, este Tribunal considera que con la finalidad de evitar que se deniegue justicia por falta de norma, en aplicación de la interpretación integradora y que, por analogía de primer grado o analogía legis, al no ser contraria a la norma comunitaria y cumplir con la razón de ser de la acción de cancelación, se determina que le son aplicables al nombre comercial las normas referidas a la cancelación de marca con sus respectivas limitaciones que se explican en la presente interpretación prejudicial.

Diferencia entre acción de cancelación de marca y nombre comercial

1.31. Tal como se ha explicado, se hace necesaria la aplicación de la figura de la cancelación por falta de uso de marcas a nombres comerciales recalcando en que dicha aplicación supletoria no debe entenderse como que ambas cancelaciones son iguales, pues no lo son, habiendo diferencias por la naturaleza del signo distintivo involucrado, lo que se explica a continuación.

1.32. Ante un hecho sobreviniente como es la falta de uso del nombre comercial, el instrumento legal idóneo para dejar sin efecto dicho registro es la cancelación por falta de uso del signo distintivo (el nombre comercial), y no la nulidad del registro, pues la nulidad ataca al origen del acto jurídico en qué consiste el registro, que en este caso no está afectado o viciado de invalidez.

1.33. En el caso de una marca, como el registro es constitutivo del derecho marcario, a partir de la cancelación del registro (por falta de uso de la marca) se pierde la titularidad sobre el derecho marcario, y esto es así porque el título del derecho era el registro.

1.34. Tratándose del nombre comercial, en cambio, como el registro es meramente declarativo, la titularidad sobre el derecho al nombre comercial se pierde con su falta de uso, de modo que es un acto complementario y posterior a la cancelación de registro. Dicho, en otros términos, la falta de uso origina la pérdida del derecho sobre el nombre comercial, pero como es necesario dejar sin efecto jurídico el registro, se recurre a la figura de la cancelación para dejar sin efecto dicho registro. Por tanto, un tercero puede usar el nombre comercial dejado de usar, aunque el registro aún no haya sido cancelado.

1.35. Otra diferencia es que, tratándose de la cancelación del registro del nombre comercial por falta de uso no se requiere los 3 años consecutivos que se exige para la cancelación del registro de una marca por falta de uso de esta. Tratándose del nombre comercial, la cancelación del registro opera en tanto el interesado pruebe que el nombre comercial dejó de ser usado en un tiempo razonable según las circunstancias.

1.36. Una diferencia adicional es que, tratándose de la cancelación del registro del nombre comercial, no se aplica la figura del derecho preferente propio de la cancelación del registro marcario. Lo anterior debido a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio.

1.37. Es lo que respecta al trámite, ante una solicitud de registro de un nombre comercial por falta de uso de este signo distintivo, la autoridad de propiedad industrial debe correr traslado al titular del registro para que ejerza su derecho

de defensa, caso en el cual se aplican, según corresponda, las disposiciones relativas al procedimiento de la cancelación del registro marcario por falta de uso de la marca.

1.38. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional *“que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...) La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”*.

1.39. La persona que alegue que si usó su nombre comercial deberá probar un uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

1.40. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

1.41. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso de este desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.

1.42 Los criterios mencionados solo serán adaptables para los países que tengan la figura del registro de nombre comercial y en consideración del principio de complemento indispensable deberán además verificar si su norma interna remite a los nombres comerciales las normas aplicables para cancelación de marcas".

LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE ANALIZARÁ CON DETENIMIENTO LAS PRUEBAS PRESENTADAS PARA PROBAR EL USO DE LA MARCA Y SI ESTAS PRUEBAN O NO QUE LA MARCA HA SIDO USADA EN LA EXPORTACIÓN DE UN PRODUCTO DESDE UN PAÍS MIEMBRO.

PROCESO: 426-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[4.1] La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular, por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.

[4.2] Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme se detalla a continuación:

- [a)] 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.
- [b)] Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
- [c)] El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

[4.3] El primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 contempla dos supuestos para probar el uso de una marca. El primero, probando que los productos o servicios que distingue la marca **han sido puestos en el comercio**. El segundo, acreditando que los productos o servicios que distingue la marca se encuentran **disponibles en el mercado**. En ambos supuestos, 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.

[4.4] Probar que los productos o servicios han sido puestos en el comercio significa la existencia de transacciones efectivamente realizadas, tales como venta, suministro, alquiler, contrato de prestación de servicios, etc. Así, la expresión productos «puestos en el comercio» implica que las mercancías ya han sido comercializadas, que los servicios ya han sido prestados, lo que se entiende como auténticos actos de comercio. La prueba de tales actos, como es natural, se materializa a través de contratos, facturas (u otros comprobantes de pago), registros de ventas, estados financieros, declaraciones tributarias, transferencias bancarias, títulos valores, etc.

[4.5] Por su parte, acreditar que los productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado se explica cómo la oferta de contratar, como el ofrecer los productos o servicios en el mercado. En este segundo supuesto, los productos o servicios están disponibles en el mercado, pero aún no han sido comercializados. Los productos o servicios son ofrecidos al público; por ejemplo, los productos son colocados en las vitrinas o escaparates de la boutique que los ha fabricado, o los servicios de asesoría legal pueden ser ofrecidos a través de un establecimiento abierto al público. Son productos o servicios que se encuentran disponibles o al alcance de los consumidores. La adquisición o comercialización de los productos o servicios es inminente, pues puede ocurrir en cualquier momento.

[4.6] Como puede apreciarse de lo antes expuesto, los productos o servicios han sido puestos en el comercio cuando han sido materia de venta, comercialización o transacción; mientras que los productos o servicios están disponibles en el mercado cuando se encuentran ofertados u ofrecidos; es decir, listos para su venta, comercialización o transacción efectiva.

(...) [4.14] Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, en aquellos que corresponden a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión.

[4.15] ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no" inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la

autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisibles es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería injusto que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad nacional competente pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.

[4.16] Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente.

La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca

[4.18] El párrafo segundo del artículo 166 de la Decisión 486 dispone que: (...) (...) También se considera usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son **exportados** desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. (...)»

(Énfasis agregado)

[4.19] Respecto del uso efectivo de la marca, este Tribunal ha explicado ampliamente cuáles son los supuestos que permiten probar el uso de una marca en el mercado. No obstante, es necesario referirse específicamente a la actividad de **exportar**, considerada en el segundo párrafo del artículo 166 de la Decisión 486. Este establece expresamente que cuando una marca identifica productos que son exportados desde los Países Miembros, esta actividad comercial prueba el uso de la misma.

[4.20] Ahora bien, este segundo párrafo del artículo 166 condiciona la exportación como prueba de uso de la marca a las siguientes dos exigencias:

- [a)] Exportados desde cualquiera de los Países Miembros.
- [b)] «según lo establecido en el párrafo anterior», refiriéndose a la puesta en el comercio o la disponibilidad en el mercado, de los productos marcados, en la cantidad y modo que corresponda.

[4.21] Tales condiciones son imprescindibles para que el acto de exportar sea considerado en el análisis de la prueba de uso de la marca. En otras palabras, la exportación, como actividad de comercio, debe serlo en la medida o volumen que la naturaleza del producto corresponda, siguiendo las mismas reglas que la jurisprudencia comunitaria ha establecido para tal efecto”.

EL USO DE UNA MARCA DE FORMA DISTINTA DEBE MANTENER LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA MARCA REGISTRADA, NO DILUIR LA CAPACIDAD DISTINTIVA NI PERDER SU FUERZA PARA IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS.

PROCESO: 426-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[7.1] El Tribunal al referirse al párrafo tercero del artículo 166 de la Decisión 486, ha manifestado:

«El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso».

[7.2] Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente:

- [a)] Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y,
- [b)] Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adición o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

[c)] Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada.

[7.3] Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso.

[7.4] Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcaría será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales.

[7.5] Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca: sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado.

[7.6] Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca objeto de acción de cancelación por falta de uso en su conjunto”.

PARA JUSTIFICAR LA FALTA DE USO DE UNA MARCA, SE DEBERÁ DETERMINAR SI EN EL CASO CONCRETO QUEDARON DEMOSTRADOS LOS MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO U OTROS.

PROCESO: 426-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[6.1] El párrafo cuarto del artículo 165 de la Decisión 486 establece: (...)

[6.2] El caso fortuito se refiere a un evento imprevisible, inesperado, como son los fenómenos de la naturaleza (*v.g.* un terremoto). La fuerza mayor es un acto irresistible, el cual comprende actos de terceros, tales como guerras, incendios, los «actos del príncipe» como el mandato de una autoridad (*v.g.* una orden judicial). La norma, al mencionar «entre otros», hace alusión a los

otros supuestos que justifican el rompimiento del nexo causal, como es el «hecho determinante de un tercero».

[6.3] Para Gustavo León y León las causales de justificación para el no uso de la marca están constituidas por cualquier circunstancia que de manera razonable no permita el uso de la marca, esto es «un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación de uso de la marca o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso»

[6.4] La imposibilidad de usar la marca por parte de su titular obedece a un evento:

- [a)] extraordinario, por cuanto su ocurrencia se deslinda de lo común o usual, siendo que lo extraordinario no puede ser apreciado desde el punto de vista subjetivo sino objetivo;
- [b)] imprevisible, en el sentido de que es algo que se desconoce que podría ocurrir, lo que está vinculado con la conducta diligente del titular de la marca (en efecto, si es algo que se puede prever o anticipar, es posible tomar medidas de prevención);
- [c)] e irresistible, debido a que no existe manera de evitar que ocurra, como tampoco que es posible oponerse al evento o circunstancia.

[6.5] La particularidad de las causales de justificación para el no uso de la marca previstas en la Decisión 486 es que son y deben ser necesariamente ajenas a la voluntad, negligencia y previsión del titular del registro marcario, es decir, obedecen a causas no imputables a su voluntad.

[6.6] La no taxatividad de las causales infiere que el titular de la marca podrá alegar cualquiera otra circunstancia que justifique el no uso de la marca, lo que conlleva que los motivos justificantes alegados deberán ser apreciados por la Oficina Nacional o Juez competente en cada caso en concreto.

Al respecto, Ricardo Metke Méndez señala:

«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 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 inane la figura de la cancelación por no uso. Por lo menos deben

exigirse dos condiciones: que no medie culpa del titular registra y que se trate de un hecho extraño, que no provenga del titular o que este no haya contribuido a producirlo.» (Énfasis agregado)

[6.7] Para que resulte excusable el titular por el no uso de la marca por los motivos antes descritos, se deberá asegurar que se encuentren acordes a los argumentos esgrimidos y que resulten probados en autos, caso contrario no sería procedente la mera alegación de estos como justificantes del no uso de la marca.

[6.8] Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso concreto quedaron demostrados los motivos de fuerza mayor, caso fortuito u otros, que justifiquen el no uso de la marca, atendiendo fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada”.

LA CANCELACIÓN SE DA EN FUNCIÓN DE LA CLASE EN LA CUAL EL TITULAR CUENTA CON REGISTROS MARCARIOS Y EN FUNCIÓN DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN.

PROCESO: 426-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[2.1] El artículo 165 de la Decisión 486 establece que 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 un licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: (...)

[2.2] Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

[2.3] Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

[2.4] A modo de ejemplo, si una empresa tenga registrada una marca en la clase **X** de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar.

[2.5] Ahora un segundo ejemplo. Asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la clase **X**, y 4 y 5 de la clase **Y**. El titular del registro sólo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1. El producto 2 (de la clase **X**) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las clases **X** e **Y**) son similares al producto 1.

Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (**X** e **Y**), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la clase **Y**. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la clase **X**, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la clase **Y**, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la clase **Y**.

[2.6] Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación Internacional de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases, pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase. Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios sí es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases.

[2.7] Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y,

además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado”.

LA CARGA DE LA PRUEBA DEL USO EN EL TRÁMITE DE CANCELACIÓN CORRESPONDE AL TITULAR DE LA MARCA OBJETO DE LA REFERIDA CANCELACIÓN Y NO AL SOLICITANTE.

PROCESO: 426-IP-2022

FECHA: 11 de abril de 2023

“[3.1] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso en el trámite de cancelación corresponde al titular de la marca objeto de la referida cancelación y no al solicitante; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca.

[3.2] El mencionado artículo 167 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable”.

EN LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD, ES EL TITULAR DE LA MARCA NOTORIA, QUIEN DEBE PROBAR ANTE LA AUTORIDAD QUE SU MARCA ERA NOTORIAMENTE CONOCIDA A LA FECHA EN QUE SE SOLICITÓ EL REGISTRO DE LA MARCA QUE SE PRETENDE CANCELAR.

PROCESO: 39-IP-2017

FECHA: 08 de noviembre de 2018

“1. Cancelación por notoriedad de una marca.

“1.2. Se debe iniciar enunciando que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 235 de la Decisión 486, la cancelación por notoriedad de un signo procede si así lo dispone la legislación nacional.

(...) 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido.
- b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria.
- c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido

(...) 1.6. Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal.

1.7. En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar **riesgo de confusión** (directa o indirecta) **y/o de asociación en el público consumidor**, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

1.7.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.7.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.7.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.8. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes **reglas para el cotejo entre signos distintivos**:

1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo **al criterio del consumidor medio**, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación.

1.8.5. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al **consumidor medio** se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

1.9. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria

1.10. De acuerdo con el Artículo 236 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo.

1.11. A lo largo de la existencia de una marca, pueden existir transferencias, sean por contrato de cesión celebrado entre las partes, o en su defecto por transmisión por causa de muerte (...).

c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

1.13. El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción, haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar.

1.14. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

1.15. Si bien la Decisión 344 no contemplaba en concepto de marca notoria, el Artículo 224 de la Decisión 486 si lo hace, del cual se pueden desprender las siguientes características:

1.15.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 de la Decisión 486 establece qué se debe entender por sector pertinente (...).

1.15.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

1.15.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

Prueba

1.16. A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria, quien debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida

a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar, en el presente caso al 29 de octubre de 1999, y de acuerdo a la legislación vigente, que en el caso en concreto es la Decisión 344.”

DENTRO DE UNA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD, EL SIGNO QUE SE PRETENDE CANCELAR DEBE SER IDÉNTICO O SIMILAR A LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, POR LO QUE SE DEBERÁ ANALIZAR LOS SIGNOS EN CONFLICTO UTILIZANDO LOS PARÁMETROS DE COMPARACIÓN ADOPTADOS POR ESTE TRIBUNAL.

PROCESO: 364-IP-2018

FECHA: 26 de julio de 2019

“2.2. Se debe iniciar enunciando que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 235 de la Decisión 486, la cancelación por notoriedad de un signo procede si así lo dispone la legislación nacional.

(...) 2.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido.
- b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria.
- c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido

(...) 2.6. Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal.

2.7. En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar

riesgo de confusión (directa o indirecta) **y/o de asociación en el público consumidor**, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

2.7.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

2.7.2 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

2.7.3 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

2.7.4 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valorativa y/o semejante

2.8. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes **reglas para el cotejo entre signos distintivos**:

2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

2.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al **criterio del consumidor medio**, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y

consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación.

2.8.5. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al **consumidor medio** se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

2.9. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria

2.10. De acuerdo con el Artículo 235 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo

2.11. A lo largo de la existencia de una marca, pueden existir transferencias, sean por contrato de cesión celebrado entre las partes, o en su defecto por transmisión por causa de muerte. (...)

c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

2.13. El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar.

Prueba

2.14. A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria,

quien debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida a la fecha que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar”.

UN PROCESO DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA MARCA, EN EL CUAL EL TITULAR DE DICHO REGISTRO ALEGA QUE SU MARCA ES NOTORIA, LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE TIENE LA OBLIGACIÓN DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

PROCESO: 377-IP-2021

FECHA: 19 de octubre de 2022

“5.5. Si en un proceso de cancelación del registro por falta de uso de la marca el titular de dicho registro alega que su marca es notoria y presenta pruebas con el objeto de demostrar esta afirmación, la autoridad nacional competente sí tiene la obligación de pronunciarse respecto de la referida alegación, pues la existencia de notoriedad tiene incidencia sobre la solicitud de cancelación. Así, por ejemplo, si se está solicitando la cancelación del registro marcario ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —Indecopi— de la República del Perú, y el titular afirma que su marca es notoria en Colombia, la mencionada autoridad debe merituar las pruebas aportadas, pues si la marca es notoria en Colombia, no procede la cancelación del registro en Perú, a pesar de no haberse acreditado el uso de la marca en territorio peruano”.

ACCIÓN DE REIVINDICATORIA

LA ACCIÓN REIVINDICATORIA NO SE RELACIONA CON EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD. LA PERSONA AFECTADA, CON DERECHO A RECLAMAR LA REIVINDICACIÓN, PUEDE TENER SU DOMICILIO EN UN PAÍS DISTINTO.

PROCESO: 78-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“2.1. ¿Cómo debe interpretarse lo dispuesto en el Artículo 237 de la Decisión 486, respecto de la acción reivindicatoria, teniendo en cuenta que quien solicita la reivindicación fue socio y accionista de la empresa que ostenta la titularidad de la marca a reivindicar y, además, tiene inscritas otras marcas semejantes en varios países?”

La condición de socio o accionista en una o más empresas (ubicada o ubicadas en el país o en el extranjero) y la existencia de registros marcarios (en el país o en el extranjero) son medios probatorios que deberán ser analizados (merituados) por la autoridad competente a efectos de determinar si sustentan o no el derecho que fundamenta la acción reivindicatoria”.

CAPÍTULO III

“INFRACCIONES”

PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN, DEBERÁN EVALUARSE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ART. 155 DE LA DECISIÓN 486 DE LA CAN.

PROCESO: 243-IP-2022

FECHA: 17 de mayo de 2023

“2.1. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.

2.2. El artículo 155 de la Decisión 486 establece lo siguiente:(...)

2.3. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 (artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características:

a) **Sujetos activos:** personas que pueden interponer la acción:

(i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.

(ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

b) **Sujetos pasivos:** personas sobre las cuales recae la acción:

(i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción de los referidos derechos.

2.4. El literal a) del artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- **Supuesto I:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
- **Supuesto II:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
- **Supuesto III:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

(...) 2.5. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma como los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofrecerlos o exponerlos al público consumidor como, por ejemplo, a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

2.6. El acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que esta suele consumarse con el uso indebido de la marca en el comercio, por lo que la norma lo que pretende otorgar es la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito.

2.7. El **literal b)** del artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- **Supuesto I:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.

- **Supuesto II:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
- **Supuesto III:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

(...) 2.8. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

2.9. Del **literal c)** del artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:

- Que la marca del titular esté «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
- Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

2.10. El literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir, a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.

2.11. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.

(...) 2.13. La norma andina de referencia (el literal c del artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin

necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

(...) 2.16. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:

(i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quién ponga a disposición en el mercado de tales materiales.

(iii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.

2.17. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.

2.18. Es conveniente aclarar que, para incurrir en esta causal, el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición.

(...) 2.22. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez, este podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca, quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo.

2.23. Del **literal d)** del artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular del registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.

b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir, además, productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos y los productos o servicios identificados por ellos deben ser exactamente iguales.”

UN ELEMENTO CONSUSTANCIAL A LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN ES QUE HAYA RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN, LO QUE IMPLICA TAMBIÉN SI EXISTE CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE ELLOS.

PROCESO: 243-IP-2022

FECHA: 17 de mayo de 2023

“[4.6.1] Un elemento consustancial a la acción por infracción es que haya riesgo de confusión o de asociación, lo que implica determinar, no solo si los productos o servicios involucrados son idénticos o similares, sino también si existe conexión competitiva entre ellos, sin perder de vista, por cierto, que el principio de especialidad se rompe de manera relativa con las marcas notorias y de manera absoluta con las marcas renombradas”.

LA NOCIÓN AMPLIA DE «USO INDEBIDO DE UN SIGNO DISTINTIVO» DEBE SER ENTENDIDA EN EL MARCO DE (...) LOS ARTÍCULOS 155 Y 156 DE LA DECISIÓN 486”.

PROCESO: 243-IP-2022

FECHA: 17 de mayo de 2023

“[4.7.1.] La noción amplia de «uso indebido de un signo distintivo» debe ser entendida en el marco de cualquiera de las modalidades de infracción marcaria previstas en los artículos 155 y 156 de la Decisión 486”.

TRATÁNDOSE DE UNA MARCA DE COLOR DELIMITADO POR UNA FORMA PREVIAMENTE REGISTRADA, EL ANÁLISIS QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE, A EFECTO DE VERIFICAR LA EVENTUAL EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN MARCARIA, COMPRENDE TANTO LA TONALIDAD (O MATIZ) DEL COLOR COMO LA FORMA QUE LO CONTIENE.

PROCESO: 04-IP-2021

FECHA: 22 de abril de 2021

“3.2. Como se mencionó en la cita consignada en el párrafo 1.3 de la presente Interpretación Prejudicial, «...si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado.»

3.3. En ese sentido, debe evitarse que el titular del registro de una marca de color delimitado por una forma pretenda acaparar o monopolizar el mercado, situación que afectaría no solo a los competidores reales o potenciales sino, principalmente, a los consumidores, quienes se verían privados de una mayor oferta en la provisión de bienes o servicios.

3.4. A efecto de evitar que el registro de una marca de color delimitado por una forma sirva como herramienta para restringir la competencia en el mercado, la oficina nacional de propiedad industrial deberá tener en consideración, como contexto real del mercado y en aplicación del principio de primacía de la realidad, que los colores (registrados o no como marca) no se presentan aislados en el comercio, sino que están acompañados de elementos

denominativos y/o figurativos, de las formas y colores de los productos o sus empaques, envases, envolturas, embalajes, etc., o de otros elementos diferenciadores que, de manera integral, son apreciados por los consumidores en el momento de identificar y escoger un producto o servicio.

3.5. Un factor esencial en el análisis sobre una presunta infracción de derechos marcarios es la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, o de los demás riesgos vinculados con una marca notoria. La institución de la acción por infracción busca evitar la presencia de dichos riesgos en el mercado. Por tanto, ante la inexistencia de los riesgos aludidos, no cabe la posibilidad de imputar una presunta infracción marcaria.

3.6. Tratándose de una marca de color delimitado por una forma previamente registrada, el análisis que debe realizar la oficina nacional competente, a efecto de verificar la eventual existencia de una infracción marcaria, comprende tanto la tonalidad (o matiz) del color como la forma que lo contiene. Ambos elementos constan y pueden apreciarse claramente en el propio registro. No debe perderse de vista que esta clase de signos distintivos deben ser vistos en conjunto, tanto en la oportunidad de realizar el análisis de registrabilidad como en el momento de evaluar si existe o no una infracción marcaria. Así, la forma bajo la cual está delimitado el color es un componente esencial y de vital importancia, toda vez que la marca de color delimitado por una forma no es otra cosa que un signo distintivo en el que el color tiene una «posición» determinada, que es precisamente la forma específica que contiene o aloja un color determinado.

3.7. Para establecer si una marca de color delimitado por una forma previamente registrada ha sido objeto de infracción, la oficina nacional competente deberá tener en consideración los siguientes criterios:

- a) En aplicación del principio de especialidad, verificar si los productos o servicios del titular de la marca de color delimitado por una forma son idénticos, similares o conexos competitivamente a los productos o servicios del presunto infractor. Si no se evidencia identidad, similitud o conexión competitiva, no existirá infracción.

Tratándose de una marca notoria o renombrada, se tendrá presente que se rompe el principio de especialidad en los siguientes términos expuestos:

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

- productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva;
 - aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y,
 - cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
- b) Comparar la marca de color delimitado por una forma con el signo distintivo, empaque, envase, envoltura, embalaje, etc. utilizado por el presunto infractor, a efectos de verificar si existe riesgo de confusión o de asociación, o los demás riesgos relacionados con una marca notoria. En caso de no presentarse ninguno de los riesgos antes señalados, no se configurará una infracción.
- c) La comparación debe ser un proceso «sucesivo» y de impresión de conjunto. Es decir, un análisis integral de los signos en conflicto, tal como sería efectuado por los consumidores en el mercado. Para tal efecto, se deberá verificar si la tonalidad (o matiz) del color y la forma (o posición) que lo contiene, correspondientes al signo distintivo o empaque del presunto infractor, vistos en conjunto, resultan «idénticos» o «similares» a la marca de color delimitado por una forma. En caso de duda respecto de la «similitud», deberá tomarse en cuenta la apreciación en conjunto de los demás elementos diferenciadores presentes», con el objeto de confirmar o descartar la presencia de alguno de los riesgos aludidos y la consecuente existencia o no de una infracción marcaría".

SE DEBERÁ ESTABLECER CUÁL ES EL SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO UTILIZADO SIN AUTORIZACIÓN EN EL COMERCIO PARA PERTURBAR EL SUPUESTO ACTO DE INFRACCIÓN, COMO CONSECUENCIA DE UN RIESGO DE DILUCIÓN O DE UN APROVECHAMIENTO INJUSTO DEL PRESTIGIO DE SU MARCA, ASÍ COMO, DE SER EL CASO, LA APLICACIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA ANDINA, PARA INTERPONER UNA DENUNCIA POR INFRACCIÓN.

PROCESO: 243-IP-2022

FECHA: 17 de mayo de 2023

“[2.38.] El literal e) del artículo 155 de la decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se de en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.

[2.39.] En cuanto al **riesgo de dilución**, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia...”

[2.40.] En cuanto al **riesgo de uso parasitario**, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

[2.41.] Por su parte, la disposición contenida en el **literal f)** del artículo 155 de la decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso,

aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.

[2.42.] En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario, o aprovechar de manera injusta su prestigio, para proceder a sancionar dicha conducta.

[2.43.] Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.

[2.44.] El artículo 156 de la decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los literales e) y f) del artículo 155 de la misma norma, entre otros:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo;
o,
- c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

[2.45.] Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.

[2.46.] En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que puede tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, la afectación de su valor comercial o publicitario, o el aprovechamiento injusto de su prestigio; en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial

de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, si vulnera otra de las funciones de la marca.

[2.47.] Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.

[2.48.] Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar, igualmente, que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.

[2.49.] Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486, se debe tener en cuenta lo contemplado por el artículo 232 de dicha Decisión, que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

(...) [2.50.] Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuenta las reglas descritas en los párrafos 2.30 al 2.35 precedentes, en lo que fuere pertinente.

[2.51.] Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe, conforme lo dispone el artículo 232 de la decisión 486.

[2.52.] En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perturbar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como, de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción”.

PARA ESTABLECER LA EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL TIENE QUE INDIVIDUALIZARSE CON ABSOLUTA CERTEZA Y CLARIDAD AL INFRACCTOR / LA CARGA DE PROBAR QUIÉN ES EL INFRACCTOR CORRESPONDE AL TITULAR DEL DERECHO.

PROCESO: 477-IP-2019

FECHA: 21 de junio de 2021

“2.1. ¿Se puede establecer la existencia de una infracción de derechos de propiedad industrial por el uso de una marca ajena cuando no existe certeza de quién es el infractor? ¿Es necesario que la autoridad nacional competente establezca la identidad del presunto infractor o los presuntos infractores en una controversia de derechos de propiedad industrial, previo a declarar la existencia de la infracción?”

Para establecer la existencia de una infracción de derechos de propiedad Industrial tiene que individualizarse con absoluta certeza y claridad al infractor. En principio, la carga de probar quién es el infractor corresponde al titular del derecho (o a cualquiera de los cotitulares) que ha entablado la acción. Si la legislación interna del País Miembro permite que la autoridad nacional competente pueda iniciar acciones de oficio por infracción de derechos de propiedad industrial, corresponderá a esta individualizar al infractor. En todo caso, la dinámica de la carga probatoria va a depender en gran medida de si la acción por infracción se canaliza a través de una demanda jurisdiccional o una denuncia administrativa. Si el cauce es un procedimiento sancionador la aplicación del principio de verdad material distribuye la carga probatoria entre el denunciante y la autoridad administrativa conforme a los parámetros establecidos en la legislación interna. En aplicación del principio de complemento indispensable, le corresponde a la legislación interna precisar la carga probatoria, dependiendo de si la acción por infracción toma el cauce de un procedimiento administrativo sancionador o de un proceso jurisdiccional.

2.2. ¿Es posible la infracción de derechos de propiedad industrial sobre una marca cuya titularidad corresponde a una entidad estatal?

La marca y otros derechos de propiedad industrial son protegidos independientemente de si el titular del derecho es un particular o una entidad

u organismo que forma parte de la administración pública, lo que incluye a las personas jurídicas de derecho público, a las empresas públicas, etc.

2.3. ¿Se infringen los derechos de propiedad industrial sobre una marca cuando el signo se utiliza en publicidad que no corresponde al giro del negocio o a las competencias del titular de la marca?

Un elemento consustancial a la acción por infracción es que haya riesgo de confusión o de asociación, lo que implica determinar, no solo si los productos o servicios involucrados son idénticos o similares, sino también si existe conexión competitiva entre ellos, sin perder de vista, por cierto, que el principio de especialidad se rompe de manera relativa con las marcas notorias y de manera absoluta con las marcas renombradas.

2.4. ¿La obligación de probar la infracción de los derechos de propiedad industrial incluye la de demostrar que los demandados son los que utilizaron indebidamente un signo distintivo?

La noción amplia de «uso indebido de un signo distintivo» debe ser entendida en el marco de cualquiera de las modalidades de infracción marcaria previstas en los Artículos 155 y 156 de la Decisión 486.

2.5. «La obligación de probar la infracción de los derechos de propiedad Industrial, incluye la de demostrar que, en efecto los demandados son los que utilizaron indebidamente la marca»

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial”.

EL ASPECTO SUBJETIVO DEL DOLO Y DE LA CULPA PROPIOS EN EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL NO TENDRÍAN UNA APLICACIÓN DIRECTA EN LOS CASOS DE INFRACCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PROCESO: 243-IP-2022

FECHA: 17 de mayo de 2023

“[1.4.] Para verificar la existencia de una infracción al derecho del titular de una marca, la autoridad competente debe analizar el hecho denunciado o demandado en su integridad, apreciando todas las circunstancias, conductas y relaciones que dan contexto al referido hecho.

[1.5.] El artículo 155 de la Decisión 486 establece el derecho del titular de una marca consistente en «impedir» a terceros la realización de determinadas acciones, las cuales configuran a su vez supuestos de hecho de una presunta infracción al derecho marcario. En concordancia con ello, el artículo 238 de la misma Decisión menciona que la acción por infracción puede ser entablada por el titular del derecho marcario y, si la legislación del país miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciarla de oficio.

[1.6.] Sobre el particular, la responsabilidad en materia de derechos marcarios fue objeto de análisis, en la Interpretación Prejudicial 339-IP-2015 del 18 de agosto de 2016, en la que el TJCA señaló lo siguiente:

«...Para responder a la siguiente pregunta de la Corte Consultante, es de advertir que el acto descrito en el literal d) del artículo 155 como constitutivo de infracción marcaria, no exige de ninguna calificación especial subjetiva acerca de la intencionalidad del sujeto que usa en el comercio un signo idéntico o similar. En consecuencia, basta para perfeccionarla, la ejecución del supuesto de hecho allí previsto, es decir, simplemente se debe calificar para el efecto, el "uso en el comercio" de conformidad con las características ya analizadas.

Por lo tanto, el aspecto subjetivo del Dolo y de la Culpa propios en el régimen de responsabilidad civil o penal no tendrían una aplicación directa en los casos de infracción de propiedad industrial, en cuyos eventos es aplicable la responsabilidad objetiva.»

[1.7.] Continuando con el desarrollo jurisprudencial, resulta pertinente explicar que no solo la conducta establecida en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, sino todas las conductas señaladas en los demás literales del referido artículo, en relación con las marcas, deben ser apreciadas bajo un enfoque de responsabilidad objetiva.

[1.8.] En tal sentido, e independientemente de si la acción por infracción del derecho marcario se conduce a través de un procedimiento administrativo o de un proceso jurisdiccional, la autoridad competente debe aplicar el criterio de la responsabilidad objetiva al momento de verificar se la conducta denunciada o demandada constituye uno o varios de los supuestos de hecho previstos en el artículo 155 de la Decisión 486.

[1.9.] Dado que la responsabilidad por la infracción del derecho marcario es objetiva, la autoridad administrativa o jurisdiccional que está conociendo la denuncia o demanda, no necesita demostrar que el investigado ha actuado

con dolo o culpa para acreditar la existencia de la infracción, sino que bastará con verificar que la conducta del investigado encaja en uno o más de los supuestos de hecho, de los tipos infractores previstos en la norma antes citada.

[1.10.] En consecuencia, las únicas eximentes en la determinación de la responsabilidad por infracción marcaria son: el caso fortuito, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero, los cuales tienen que ser imprevisibles e irresistibles. La autoridad nacional competente no tiene la obligación de entrar a analizar si el investigado actuó con dolo o culpa en la realización de la conducta señalada en la norma referenciada para la existencia de la imputación, limitándose a la verificación del nexo causal.

[1.11.] Es necesario señalar que lo anterior se limita al régimen marcario, toda vez que en determinados casos la norma andina o la institución jurídica aplicable puede tener en cuenta la presencia de buena o mala fe para asignar una consecuencia jurídica determinada. Así, el artículo 157 de la decisión 486 establece que los terceros pueden usar la marca registrada sin consentimiento del titular, en los casos allí previstos, siempre que dicho uso sea de buena fe, no constituya uso a título de marca y no induzca al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios respectivos. Teniendo en cuenta lo anterior, el legislador andino ha incorporado un elemento subjetivo de análisis (la buena fe) como condición sine qua non de la licitud de las conductas descritas en dicho artículo.

[1.12.] A modo de ejemplo, distinto al supuesto establecido en el artículo 157 de la decisión 486, cabe mencionar que este Tribunal ha reconocido en su jurisprudencia la exigencia de buena fe para coexistencia de los nombres comerciales”.

EL TITULAR DE UNA MARCA NO PODRÁ IMPEDIR EL USO DE LA MARCA POR PARTE DE UN TERCERO SI ESTE CUMPLE LOS REQUISITOS DE BUENA FE, LICITUD Y NO INDUCE A CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO.

PROCESO: 177-IP-2020

FECHA: 22 de abril de 2021

“2.2. El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiquetan,

expandan, usen entre otros actos su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual enuncia que:

«Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.»

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos».

2.3. El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada; realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca «...siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (...)». Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen.

- a) su propio nombre, domicilio o seudónimo;
- b) un nombre geográfico; o,

- c) cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.

2.4. Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad:

- a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;
- b) Ofrecer en venta;
- c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados;
- d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relación con el término "anunciar", en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a "publicitar", señalando que por "publicidad" «puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica».

Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

2.5. Para que opere la limitación de no impedir el uso de una marca, el tercero que lo realice debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que lo haga de buena fe;
- b) Que no constituya uso a título de marca;
- c) Que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información; y,
- d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

2.6. La noción de "buena fe", como uno de los requisitos de licitud consagrados por el Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial «no se trata de una buena fe común, sino

que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones».

2.7. En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

2.8. El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no debe contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.

2.9. Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe

dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.

2.10. Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero”.

SI CON POSTERIORIDAD A LA OCURRENCIA DE LA INFRACCIÓN MARCARIA EL REGISTRO FUERE CANCELADO POR FALTA DE USO, ELLA NO AFECTARÍA LA VALIDEZ DEL ACTO QUE DECLARÓ PREVIAMENTE LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN MARCARIA.

PROCESO: 243-IP-2022

FECHA: 17 de mayo de 2023

“[4.10.1] La acción por infracción de un derecho marcario se encuentra prevista en el artículo 238 de la Decisión 486, complementada con lo establecido en su artículo 155. Dicha acción parte de la premisa de que el denunciante (o demandante) es titular de un registro marcario, y esto es así porque la titularidad del registro marcario es el fundamento que confiere el derecho de impedir a cualquier tercero realizar (sin el consentimiento del titular del registro) cualquiera de los actos tipificados en el mencionado artículo 155 de la Decisión 486, lo que abarca no sólo los actos que constituyan infracción del derecho marcario, sino también los actos que manifiesten la inminencia de una infracción, conforme lo señala el referido artículo 238 de la Decisión 486.

[4.10.2] Para concluir la existencia de una infracción marcaria, además de constatar con las pruebas correspondientes el supuesto de hecho de cualquiera de los tipos infractores previstos en los literales a) al f) del artículo 155 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente debe verificar previamente la existencia del registro marcario favor del denunciante (o a demandante) durante el momento o periodo en el cual se habría cometido la infracción marcaria. Por tanto, si con posterioridad a la ocurrencia de la infracción marcaria el registro fuere cancelado por falta de uso, ella no afectaría la validez del acto que declaró previamente la existencia de la infracción marcaria, inclusive en el supuesto de que la acción de cancelación hubiera sido iniciada con anterioridad a la acción por infracción. La razón de esto estriba en que el

tercero debió abstenerse de usar el signo registrado a favor del denunciante (o demandante) y esperar a que su acción de cancelación por falta de uso le fuera favorable para recién a partir de este momento, y en ejercicio del derecho preferente, solicitar el registro del signo en cuestión y una vez otorgado dicho registro recién empezar a usarlo.

[4.10.3] Dicho, en otros términos, **A** no puede usar un signo idéntico o similar al registrado como marca a favor de **B** por el solo hecho de que considera que **B** no está usando dicha marca. Si **B** no está usando la mencionada marca (por tres años consecutivos), **A** puede solicitar su cancelación, y si logra la cancelación del registro marcario de **B** y, además, luego **A** obtiene el registro marcario en virtud de su derecho preferente, recién a partir de ese momento **A** podrá usar el signo que le interesa, no antes.

Por tanto, si **B** denuncia a **A** por infracción de la marca "**X**", **A** no puede defenderse alegando que con anterioridad a la denuncia presentó una acción de cancelación de la marca "**X**".

A diferencia de la acción de cancelación, la acción de nulidad tiene una connotación distinta, pues podría afectar la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Para entender esta afirmación, resulta pertinente apreciar el siguiente ejemplo:

A obtiene el registro marcario del signo "**X**". Luego de ello **B** solicita la nulidad del registro de la marca "**X**" alegando que este signo es idéntico o similar a su nombre comercial "**Y**" que ha sido usado con anterioridad y que es conocido en casi todo el territorio del país miembro. Con posterioridad a dicha acción de nulidad, **A** denuncia a **B** por infracción marcaria. En este caso, si cabe que **B** se defienda en el procedimiento de infracción marcaria [alegando] que con anterioridad solicitó la nulidad de la marca "**X**". Y es que puede ocurrir que, si la acción de nulidad de **B** le fuera favorable, **B** no habría cometido infracción alguna. Conforme a este ejemplo, si en un procedimiento de infracción marcaria el denunciado prueba que con anterioridad al inicio de dicho procedimiento él habla iniciado una acción de nulidad con relación al registro marcario que sustenta la denuncia, corresponde que la autoridad nacional competente suspenda el procedimiento de infracción marcaria, conforme a lo regulado en la normativa nacional, y espere el resultado de la acción de nulidad.

En consecuencia, dependiendo del caso de que se trate, la autoridad nacional competente que está tramitando un procedimiento o proceso de infracción

marcaria deberá suspenderlo si es que el denunciado (o demandado) acredita: (i) la existencia de una acción de nulidad planteada por él contra el registro que sustenta la acción por infracción; y, (ii) que el resultado de la acción de nulidad afectará la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Si se cumplen estas dos condiciones, la autoridad nacional competente debe suspender la acción por infracción según el procedimiento regulado en la norma nacional, hasta conocer el desenlace de la acción de nulidad”.

EXISTIRÍA UN USO INDEBIDO DE UN SIGNO DISTINTIVO EN EL MARCO DE UN CONTRATO DE FRANQUICIA UNA VEZ CESA LA RELACIÓN CONTRACTUAL.

PROCESO: 193-IP-2019

FECHA: 26 de julio de 2019

“2.1 ¿Qué actos podrían considerarse como uso indebido de una marca, ocurrido con posterioridad a la terminación de un contrato de franquicia, que previamente lo autorizaba?”

Dentro de los elementos básicos del contrato de franquicia se encuentran: la licencia de marca, la transferencia del know how y las regalías. A través del contrato de franquicia generalmente el franquiciante le realiza al franquiciado la cesión del uso de la marca.

Existiría un uso indebido de un signo distintivo en el marco de un contrato de franquicia una vez cesa la relación contractual y, por ende, la autorización otorgada por el titular del derecho para utilizar la marca en el mercado, bien sea que la terminación del contrato se deba al vencimiento del plazo o por un incumplimiento del contrato de franquicia, salvo que el presunto infractor demuestre causales eximentes de responsabilidad como caso fortuito, fuerza mayor, entre otros.

En este sentido, cualquier acto ocurrido con posterioridad a la terminación del contrato de franquicia podría considerarse como un uso indebido de la marca, de conformidad con los parámetros desarrollados en el Tema 1 del Acápito E de la presente Interpretación Prejudicial”.

LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN TIENE UN TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE DOS AÑOS DESDE LA FECHA EN QUE EL TITULAR TUVO CONOCIMIENTO DE LA INFRACCIÓN O, EN TODO CASO, DE CINCO AÑOS DESDE QUE SE COMETIÓ LA INFRACCIÓN POR ÚLTIMA VEZ.

PROCESO: 490–IP–2019

FECHA: 21 de junio de 2021

“1.1 Dado que dentro del proceso interno se controvierte si la interposición de una solicitud de medida cautelar interrumpe o no el plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, corresponde desarrollar el presente tema.

1.2 La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.

1.3 La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

1.4 Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica, a saber:

- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.
- b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.

- c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.
- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

1.5 Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

1.6 Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.

1.7 En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:

- Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
- Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.
- Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
- Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.

1.8 Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La

institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.

1.9 El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.

1.10 Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años

1.11 En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.

1.12 El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.

1.13 En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser

el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

1.14 Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción”.

LIMITACIONES DEL DERECHO MARCARIO

LAS IMPORTACIONES PARALELAS Y EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA, ENCUENTRA SU RAZÓN EN OTRO PRINCIPIO RECTOR QUE GUÍA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN ANDINO, QUE ES LA PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA.

PROCESO: 259-IP-2021

FECHA: 07 de diciembre de 2021

“Las importaciones paralelas.

4.2. La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.

4.3. La importación paralela se perfecciona cuando productos que han sido importados y comercializados dentro de un país por el titular de la marca o con su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados en el mismo país por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.

4.4. Al respecto Tomás de las Heras Lorenzo ha manifestado que: «Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de marcas».

4.5. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

4.6. Para que opere la figura de una importación paralela se deben reunir los siguientes requisitos:

- a) Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado.
- b) Que el producto que se importe sea original.
- c) Si bien es un producto original está fuera de la cadena comercial oficial.
- d) Que el producto que se importe se haya adquirido lícitamente en el mercado de otro país.
- e) Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho, por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una persona económicamente vinculada con el titular del derecho.

(...) 4.8. Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas están vinculadas económicamente si una ejerce directa o indirectamente influencia concluyente sobre la otra en relación con la explotación de los derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir sobre las dos.

4.9. Queda claro, a partir de lo expuesto, que el titular de una marca no puede impedir la importación de un producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o a un licenciataria vinculado a este.

4.10. Si el titular de una marca no puede impedir una importación paralela, tampoco lo puede impedir el licenciataria de la marca. Es más, en cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribución exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un País Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un determinado país, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

El agotamiento del derecho.

4.11. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas, una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien.

(...) 4.13. La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su producto se ha introducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada económicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro, no podrá impedir que terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido lícitamente comercializados.

4.14 Cuando la mercancía del producto original ya se nacionalizó; es decir, está en circulación en el mercado interno de determinado País Miembro, y allí sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importación paralela.

4.15. El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial.

4.16. Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca son:

- a) Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca.
- b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada con él.
- c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro.

4.17. Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del *ius prohibendi*, impedir que terceros lo

comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.

4.18. De esta manera, se deberá determinar si se ha producido una importación paralela y si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad con los parámetros y requisitos establecidos en la presente interpretación prejudicial; de no ser el caso, se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca.

Conclusión sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho

4.19. Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar de contenido al Artículo 158 de la Decisión 486, optó por la posición que se muestra a favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca, La razón de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guía el proceso de integración andino es la promoción de la libre competencia.

4.20. En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia «intramarca» en el mercado, lo que beneficia a los consumidores, pues genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta tuviera posición de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante para los consumidores. Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios.

4.21 Dado que se busca evitar la consolidación de monopolios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 158 de la Decisión 486, en términos reales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribución exclusiva de productos identificados con una determinada marca, así como un contrato de licencia de uso exclusivo de una marca, en cualquier caso respecto del territorio de un País Miembro de la Comunidad Andina, no puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

4.22. Ahora bien, en caso de que las importaciones paralelas generen efectos no deseados, por ejemplo tipo *free riding* (cómo sería el caso que el importador paralelo se aproveche de las inversiones en publicidad y marketing incurridas por el distribuidor autorizado), nada impide que el titular de la marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a través de acuerdos verticales— para la comercialización de los productos por parte del importador paralelo, lo que es ajeno al derecho de marcas”.

LA AUTORIDAD APLICARÁ LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE IMPORTACIÓN PARALELA.

PROCESO: 01-IP-2019

FECHA: 18 de junio de 2020

“3.4. ¿Cuáles serían los medios probatorios que pueden acreditar que hubo una importación paralela?”

Con relación a los medios probatorios se aplica el principio de la “libre valoración de la prueba”, lo que significa que no hay pruebas tasadas (pruebas superiores) ni pruebas disminuidas (o pruebas de inferior categoría). La autoridad tiene que analizar y merituar en conjunto y de manera integral todos los medios probatorios aportados y actuados.

Además, la Sala consultante deberá tener presente los criterios desarrollados en el Tema 2 del Acápito E de la presente interpretación Prejudicial”.

MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS EN FRONTERA

ASPECTOS NORMATIVOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DE LOS PROCESOS DE ACCIÓN DE INFRACCIÓN.

PROCESO: 262-IP-2021

FECHA: 9 de marzo de 2022

“2.1 Dado que en el proceso interno se discute si corresponde aplicar las medidas cautelares solicitadas por el demandante, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

2.2 Es natural que un proceso de acción por infracción de derechos de propiedad industrial tome su tiempo de investigación y análisis con la finalidad de determinar la comisión o no de la presunta infracción. La demora en la emisión del pronunciamiento final puede provocar daños irreparables para el

titular de la marca. El ordenamiento jurídico andino prevé las medidas cautelares con el objeto de evitar tales daños.

2.3 En ese sentido, las medidas cautelares están destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando, a través de ellas, que un daño no se convierta en irreparable. En tales casos, el titular de la marca supuestamente infringida puede solicitar a la autoridad que le provea de lo necesario para impedir que se siga cometiendo el supuesto acto infractor, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, con el fin de asegurar que el procedimiento consiga un resultado.

2.4 En virtud de lo expuesto, para dictar las referidas medidas, se debe observar que exista verosimilitud del derecho, peligro en la demora y, de corresponder, la contracautela, caución o garantía correspondiente.

2.5 Los Artículos 245 a 249 de la Decisión 486 regulan las medidas cautelares en el marco de los procedimientos de infracción de derechos de propiedad industrial, y se señala que estas medidas pueden ser solicitadas antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

- Las medidas cautelares tienen como objeto lo siguiente:
- Impedir la comisión de la infracción.
- Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.
- Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.
- Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.
- Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

2.6. El Artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción.

2.7. Cabe precisar que siempre debe existir un procedimiento de infracción, independientemente del momento en que se inicie, dado que las medidas cautelares no resuelven el tema de fondo, el cual es si se cometió o no una infracción.

2.8. Las medidas cautelares se pueden efectuar a solicitud de parte o de oficio.

- **De parte.**- Conforme a lo señalado en el Artículo 245 de la Decisión 486, quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene las medidas cautelares inmediatas.
- **De oficio (sólo si la legislación nacional del país miembro lo permite).** - Conforme a lo señalado en el Artículo 246 de la Decisión 486, si la norma nacional del país miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio la aplicación de medidas cautelares.

2.9 Los Artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares

2.9.1. **Objeto.** Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.

2.9.2 **Sujetos activos:** La norma dice que se podrá solicitar medidas cautelares por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa, Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido.

2.9.3 **La existencia de un derecho infringido.** Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar.

2.9.4 **Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia.** Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción.

2.9.5 **Garantía o caución.** La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas.

2.9.6 **Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar.** El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados.

2.10. La autoridad nacional competente, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (Último párrafo del Artículo 246). Con esta disposición la normativa comunitaria deja en libertad a los países miembros para que regulen sobre la procedencia de las medidas cautelares decretadas de oficio.

2.11. De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpretación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (Artículo 248). La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa.

2.12 Del Artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden los siguientes supuestos:

2.12.1. **Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.** Por el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe subirse al

día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior levantamiento.

2.12.2. Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Las medidas cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal, Por tal motivo siempre se debe iniciar la acción so pena de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe entenderse en este sentido. Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del Artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna. Esto quiere decir que, si la norma nacional no establece término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida.

2.13. Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento. No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debate la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto. La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado”.

AL PRESENTAR SU SOLICITUD ANTICIPADA DE MEDIDA CAUTELAR, DE NOTICIA O ALERTA A LA AUTORIDAD COMPETENTE DE SU INTENCIÓN DE HACER VALER SU DERECHO DE ACCIÓN POR INFRACCIÓN, CON LO CUAL EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN HA QUEDADO INTERRUPTIDO.

PROCESO: 243-IP-2022

FECHA: 17 de mayo de 2023

“[3.1.] Corresponde analizar si la interposición de una solicitud de medida cautelar interrumpe o no el plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos, por lo que resulta necesario analizar el artículo 245 de la Decisión 486 (...).

[3.2.] Del texto citado se desprende que, en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la normativa comunitaria andina admite la solicitud de una medida cautelar conducente a impedir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción por infracción. La solicitud y trámite de la medida cautelar deviene en accesoria a lo principal, que es la acción por infracción.

[3.3.] Según se desprende del segundo párrafo del artículo 245, y en armonía con las reglas establecidas en la teoría general del proceso, la solicitud de medida cautelar (lo accesorio) puede presentarse antes, al mismo tiempo y con posterioridad a la interposición de la acción por infracción (lo principal).

[3.4.] Si la medida cautelar es solicitada junto con la acción por infracción (vía demanda o denuncia) o con posterioridad a la presentación de esta, seguirá la suerte de lo principal: la acción por infracción. En consecuencia, si la acción principal es presentada dentro de término, necesariamente lo estará también la solicitud de medida cautelar; y si la acción principal se interpone ya vencido el plazo de prescripción, también será extemporánea e ineficaz la solicitud de medida cautelar.

[3.5.] ¿Pero qué sucede si la medida cautelar se solicita con anterioridad a la presentación de la demanda o denuncia que contiene la acción por infracción principal? Hay dos escenarios:

- a) Si en el momento de presentación de la solicitud cautelar, el plazo de prescripción de la acción por infracción ya ha vencido, pues dicha solicitud deviene en ineficaz, lo mismo que la acción por infracción que se presente luego, si es que se presenta.
- b) Si en el momento de presentación de la solicitud cautelar, el plazo de prescripción de la acción por infracción aún no ha vencido, la presentación de la solicitud de medida cautelar interrumpe dicho plazo, lo que repercute positivamente en la acción por infracción que se articule después, pues la interrupción del plazo de prescripción habilita la eficacia de la acción por infracción.

Veamos el siguiente ejemplo: Pedro es titular de la marca registrada “X” y el 20 de marzo de 2018 toma conocimiento de que Pablo, al comercializar ciertos productos, está infringiendo la marca “X”. Pedro tiene dos años para articular su acción por infracción, es decir, hasta el 20 de marzo de 2020. Si presenta su solicitud de medida cautelar (requiriendo que se ordene a Pablo el cese de la comercialización de los referidos productos) el 6 de marzo de 2020, interrumpe el cómputo del plazo de prescripción, lo que significa que puede presentar la demanda o denuncia por acción de infracción, por ejemplo, el 27 de marzo o el 10 de abril de 2020”

[3.6.] Lo anterior ocurre porque la parte actora, al presentar su solicitud anticipada de medida cautelar, da noticia o alerta a la autoridad competente de su intención de hacer valer su derecho de acción por infracción, con lo cual el plazo de prescripción ha quedado interrumpido a fin de que se resuelva la controversia. La condición, por supuesto, es que el solicitante de la medida cautelar se vea obligado a presentar su acción en un término perentorio”.

DENTRO LAS MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS EN FRONTERA EL SOLICITANTE DEBE PROVEER UNA GARANTÍA EN CASO DE SOLICITUDES INFUNDADAS, LA CUAL SE EXPRESA EN LA CAUCIÓN.

PROCESO: 27-IP-2017

FECHA: 07 de septiembre de 2018

“Las garantías en las medidas cautelares

5.1. El Artículo 247 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente puede requerir una garantía (caución o contracautela) antes de ordenar las medidas antes mencionadas.

5.2. De lo anterior se desprende que la autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa, tiene la potestad para solicitar garantías a quien pide que se dicten las medidas cautelares, de así considerarlo, por lo tanto, no es obligatorio.

5.3. Esta garantía, también conocida como caución, busca resarcir los daños que se pudieran ocasionar como consecuencia de la medida cautelar.

Las garantías en las medidas en frontera

5.4. La Decisión 486 no desarrolla el tema de garantías para las medidas en frontera por lo que la autoridad nacional competente debe remitirse a las normas internas del país miembro, de conformidad con el principio de complemento indispensable dispuesto por el Artículo 276 de la Decisión 486.

5.5. Sin embargo, en el supuesto de que la legislación interna de los países miembros no regule el tema de las garantías para las medidas en frontera, las autoridades podrán aplicar supletoriamente lo señalado por la normativa comunitaria andina para las medidas cautelares, atendiendo a que tanto las medidas cautelares como las medidas de frontera buscan proteger los derechos de propiedad industrial.

Las garantías (caución) requeridas al titular de la marca (denunciante)

Medidas cautelares

5.6. La normativa andina precisa que la autoridad antes de ordenar la medida cautelar podrá requerir al titular de la marca (denunciante) una garantía (caución) suficiente.

5.7. La caución es la garantía por excelencia y la debe dar quien solicita una medida cautelar para cubrir los daños que se podrían ocasionar en el denunciado (supuesto infractor) si es que la autoridad no le da la razón al denunciante (titular del registro de marca) respecto de la comisión del acto infractor.

Medidas en frontera

5.8. En el supuesto que dicha medida se efectúa a solicitud de parte, la autoridad competente que conoce la demanda o solicitud, podrá requerir al solicitante (el titular de la marca) la constitución de una fianza, caución juratoria o garantía equivalente a fin de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador, exportador y/o consignatario.

Las garantías (contracautela) requeridas al presunto infractor (denunciado).

Medidas cautelares

5.9. El literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486 prevé que se podrá ordenar como medida cautelar la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente.

5.10. La garantía a que se refiere el Literal d) del Artículo 246 de la Decisión es la que presenta el denunciado (o demandado) con el objeto de levantar la medida cautelar concedida a favor del denunciante (o demandante).

5.11. Así, por ejemplo, si la autoridad nacional competente otorgó a favor del denunciante (o demandante) la medida cautelar prevista en el Literal e) del Artículo 246 (el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado), luego el demandado o denunciado puede solicitar a dicha autoridad el levantamiento de la referida medida cautelar, que en el ejemplo sería operar su establecimiento comercial, para efecto de lo cual tendrá que ofrecer la garantía mencionada en el Literal d) del Artículo 246.

5.12. Para graficar lo antes mencionado, veamos el siguiente ejemplo:

"A" es el distribuidor exclusivo en Ecuador de las bicicletas marca "X" provenientes de Perú (y cuenta con licencia exclusiva para usar la marca "X"). "A" observa que en la ciudad de Quito hay un establecimiento vendiendo bicicletas marca "X" y solicita a la autoridad nacional competente, como medida cautelar, el cierre temporal de dicho establecimiento. Dicha autoridad, a la vista del contrato de licencia exclusiva de la marca "X", dicta la medida cautelar solicitada por "A".

"B", titular del mencionado establecimiento, solicita a la referida autoridad, el levantamiento de la medida cautelar concedida a favor de "A", alegando que las bicicletas provienen de una importación paralela (presenta los documentos que acreditarían que las bicicletas fueron importadas de Bolivia, son originales y no han sido modificadas), y ofreciendo una garantía suficiente en los términos del Literal d) del Artículo 246. Si la autoridad nacional competente verifica la verosimilitud de lo alegado por "B", y considerando la garantía constituida por este, puede ordenar el levantamiento de la medida cautelar; es decir, permitir a "B" seguir operando su establecimiento comercial.

Medidas en frontera

5.13. El presunto infractor podrá ofrecer una garantía con la finalidad de continuar con el trámite de la operación aduanera, a efectos de que la autoridad correspondiente cuente con la certeza de que en caso los bienes sujetos a la operación aduanera resultasen infringir derechos de propiedad industrial, se cuente con una garantía que cubra los eventuales daños y perjuicios al titular del derecho de marcas.

5.14. Aplicando supletoriamente lo establecido en el Literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486, el importador denunciado o demandado puede constituir

una garantía suficiente con el objeto de permitir que la autoridad aduanera permita la continuación del trámite de la operación aduanera.

5.15. Así, en el caso que la autoridad nacional competente haya suspendido la operación aduanera por virtud de una medida en frontera solicitada por el titular de un registro de marca, el importador podrá solicitar a dicha autoridad el levantamiento de la referida medida en frontera; es decir, que continúe la operación aduanera, caso en el cual este importador deberá constituir una garantía suficiente en aplicación supletoria del Literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486.

5.16. Para graficar lo antes mencionado, veamos el siguiente ejemplo:

"A" es el distribuidor exclusivo en Ecuador de las bicicletas marca "X" provenientes de Perú (y cuenta con licencia exclusiva para usar la marca "X"). "A" toma conocimiento de la importación de bicicletas marca "X" y solicita a la autoridad nacional competente, como medida en frontera, la suspensión de la operación de importación. Dicha autoridad, a la vista del contrato de licencia exclusiva de la marca "X", dicta la medida en frontera solicitada por "A".

"B", importador de las bicicletas marca "X", solicita a la referida autoridad, el levantamiento de la medida en frontera concedida a favor de "A", alegando que se trata de una importación paralela (presenta los documentos que acreditarían que las bicicletas fueron importadas de Bolivia, son originales y no han sido modificadas), y ofreciendo una garantía suficiente en los términos del Literal d) del Artículo 246. Si la autoridad nacional competente verifica la verosimilitud de lo alegado por "B", y considerando la garantía constituida por este, puede ordenar el levantamiento de la medida en frontera; es decir, permitir a "B" continuar con el trámite de la importación.

5.17. Un ejemplo de garantía constituida por el importador, la encontramos en el Artículo 53 de los Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC, en la Parte III Sección IV (Anexo 1C):

"Artículo 53.-Fianza o garantía equivalente

1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si este no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.

(Subrayado y negrita agregado)“.

LAS MEDIDAS CAUTELARES COMO LAS MEDIDAS EN FRONTERA SON DE NATURALEZA TEMPORAL, PREVIAS A DETERMINAR LA COMISIÓN O NO DE UNA INFRACCIÓN, BUSCAN PROTEGER LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y POSEEN DIFERENCIAS DESCRITAS EN LA PRESENTE INTERPRETACIÓN.

PROCESO: 28-IP-2017

FECHA: 14 de diciembre de 2018

“Similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera

2.1. A continuación, se exponen las similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera:

Oportunidad	Medidas cautelares	Medidas en fronteras
	Antes, durante o después del inicio de la acción por infracción.	Antes del inicio de la acción por infracción.
Objeto	Impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.	Prohibir el despacho de mercancía presuntamente infractora para impedir su ingreso a los circuitos comerciales.
Autoridad Competente	Autoridad nacional competente para resolver acciones por infracción.	Autoridad nacional competente encargada del control de las operaciones aduaneras.
Finalidad	Suspender la comercialización de productos que pudieran infringir los derechos sobre el registro de una marca.	Suspender la importación o exportación que infringirían los derechos sobre el registro de una marca.
Tipos	Listado no taxativo en la Decisión 486.	Únicamente suspensión de la operación aduanera.

2.2. Además de las diferencias señaladas en el cuadro, en el caso específico de la medida cautelar de suspensión de la importación o exportación (literal c) del artículo 246), estas incluyen a los materiales impresos o de publicidad y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción, mientras que en la medida en frontera solo se suspende la importación o exportación de la mercadería (productos)“.

TÍTULO II

DERECHOS DE AUTOR Y

DERECHOS CONEXOS

LA NORMA COMUNITARIA PREVÉ LA POSIBILIDAD DE QUE LAS LEGISLACIONES INTERNAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS ESTABLEZCAN LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN POR EL DERECHO DE AUTOR, PERO SOMETE TALES LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A LA EXIGENCIA DE QUE SE TRATE DE USOS HONRADOS.

PROCESO: 52-IP-2022

FECHA: 06 de mayo de 2022

“4.1. En el procedimiento interno, la empresa demanda alegó que no corresponde el pago por concepto de derechos patrimoniales de autor, toda vez que no se considera comunicación pública aquella que se realiza con fines estrictamente educativos. En ese sentido, el Tribunal interpretará el presente tema.

4.2. En este punto, se deberá tomar en cuenta que, como ya se mencionó, se entiende por «comunicación pública», todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra mediante la emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación (Literal c) del Artículo 15 de la Decisión 351).

4.3. Al respecto, la norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los países miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (Artículo 21 de la Decisión 351).

4.4. En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los actos enumerados en el Artículo 22 de la Decisión 351, entre ellos:

«(...) j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la

entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público este compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución; (...)»

4.5. Se trata de limitaciones y excepciones que alcanzan a restringir derechos patrimoniales del autor, no sus derechos morales.

4.6. Para que proceda la aplicación del Literal j) del Artículo 22 de la Decisión 351 se deben cumplir con las condiciones determinadas por la norma comunitaria: i) que la representación o la ejecución de las obras audiovisuales, musicales y/o fonogramas sea con finalidades educativas, lo que supone que la representación o ejecución de la obra se realiza en una entidad educativa, etc.); ii) siempre que no tenga un fin lucrativo, directo o indirecto; y, iii) a condición de que el público esté compuesto exclusivamente por personas vinculadas con las actividades de dicha institución.

4.7. En este sentido, los medios de transporte públicos o privados, entre los que se encuentran aquellos que brindan el servicio a instituciones educativas para el traslado de profesores, estudiantes o personal administrativo, que realicen comunicación o ejecución pública no autorizada de obras musicales o utilización de fonogramas, deberán realizar el pago correspondiente al derecho de autor”.

EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE LA NORMATIVA COMUNITARIA ANDINA CONSAGRA LO QUE ALGUNOS TRATADISTAS DENOMINAN "NORMA DE CLAUSURA", SEGÚN LA CUAL SE DEJA A LA LEGISLACIÓN DE LOS PAÍSES MIEMBROS LA SOLUCIÓN LEGISLATIVA DE SITUACIONES NO CONTEMPLADAS EN LA LEY COMUNITARIA.

PROCESO: 371-IP-2017

FECHA: 08 de febrero de 2018

“6.1. En vista de que en el proceso interno las demandantes argumentaron que los contratos de licencia de uso de derecho de autor en los que se incluya alguna cláusula de "opción preferente" deberá regirse por lo dispuesto en la legislación colombiana, resulta pertinente analizar el presente tema.

6.2. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria andina consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma de clausura", según la cual se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

6.3. Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado lo siguiente:

"(...) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser 'estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen' (...) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista'".

6.4. Es así que el TJCA ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino. Asimismo, deben quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina. El Tribunal ha expresado que *"no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas"*.

6.5. De modo que los países miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias andinas, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

6.6. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de

aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, le corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario andino o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria andina.

6.7. La Decisión 351 establece en el Capítulo XIII "De los Aspectos Procesales" algunos parámetros generales en cuanto a los Procesos o procedimientos que se sigan ante la autoridad nacional competente en relación con la protección del derecho de autor. Asimismo, establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal que la referida autoridad puede tomar en cuenta en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto.

6.8. Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los países miembros regule los procedimientos y Procesos teniendo como base o soporte la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

6.9. En atención a lo expuesto, lo relacionado con los requisitos, validez, eficacia y características de las licencias de uso en materia de derecho de autor deberá ser regulado por la normativa interna de cada país”.

**LA ORIGINALIDAD IMPLICA QUE UNA OBRA SE PUEDA
DIFERENCIAR DE OTRAS OBRAS DE TERCEROS.**

**LA ORIGINALIDAD IMPLICA QUE UNA OBRA SE PUEDA
DIFERENCIAR DE OTRAS OBRAS DE TERCEROS.**

PROCESO: 295–IP-2019

FECHA: 13 de diciembre de 2019

“2.2. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 de la Decisión 351, la “Obra” es: *“Toda creación intelectual original de naturaleza artística) científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.*

2.3. La originalidad implica que una obra se pueda diferenciar de otras obras de terceros. En su obra el autor ha impreso elementos propios de su espíritu. Dos obras se podrían considerar originales si una no es una reproducción de la otra, y si cada una tiene elementos que logran diferenciarlas o individualizarlas.

2.4. La originalidad exige que la obra presente una individualidad muy característica, que plasme la impronta de su autor de manera clara y evidente. La originalidad supone un aporte individual y creativo, es decir, producto de un pensamiento independiente.

2.5. No hay originalidad, y por tanto tampoco plagio, cuando se mencionan oraciones, frases, definiciones o ideas genéricas o comúnmente utilizadas. Por ejemplo, si al interior de un párrafo un autor dice que “Lima es la capital del Perú”. no puede acusársele de plagio simplemente por el hecho de que otros autores, también al interior de determinados párrafos, han escrito previamente que “Lima es la capital del Perú”. No hay nada de original en esta oración. Cualquier persona podría escribirlo a partir de su propio pensamiento.

2.6. Otro ejemplo, de falta de originalidad, sería el siguiente. El artículo 135 del Código Civil peruano establece que *“el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regula, modificar o extinguir una relación Jurídica patrimonial”.* Si un autor dice que de conformidad con lo establecido en el artículo 1351 del Código Civil peruano el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial no comete plagio por el hecho de que otro autor dijo previamente que *“en aplicación de lo establecido en el artículo 1351 del Código Civil peruano el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”.* No hay originalidad alguna en las definiciones dadas por ambos autores. Esta definición del contrato es tan leída, escrita y escuchada que es verosímil que un estudiante de derecho o un abogado que está escribiendo un libro, tesis, monografía, artículo o ensayo podría consignar, simplemente acudiendo a su memoria, que *“de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1351 del Código Civil peruano el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crea, regular modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.”*

UNA FOTOGRAFÍA PODRÁ SER PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR SI ES QUE CUMPLE CON EL REQUISITO DE ORIGINALIDAD PARA SER CONSIDERADA COMO UNA OBRA FOTOGRÁFICA.

PROCESO: 117– IP - 2020

FECHA: 07 de octubre de 2020

“1.6. De acuerdo con lo anterior, una fotografía podrá ser protegida por el derecho de autor si es que cumple con el requisito de originalidad para ser considerada como una obra fotográfica.

1.7. Sobre las características generales para que algo sea considerado como obra, la doctrina menciona algunas, las cuales se detallan a continuación:

“1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico.

2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino.

3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”.

1.8. De acuerdo con lo anterior, la protección de un derecho de autor no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, lo cual deberá valorarse como una cuestión de hecho en cada caso.

1.9. En el caso de una obra fotográfica, su originalidad deberá reflejar cierta singularidad o particularidades del autor en la propuesta artística contenida en la imagen capturada sea a través del encuadre o el ángulo de la fotografía, la iluminación al capturar la imagen, el contraste de luces, colores, retoques, efectos o trucos utilizados para acentuar la imagen capturada y de esta manera lograr el producto final esperado por el autor.

1.10. Asimismo, tal como se indicó líneas arriba, el creador de una obra fotográfica no necesariamente tiene que ser un fotógrafo profesional, sino que puede ser cualquier persona natural y el aparato con el cual capturó o elaboró la referida obra no tiene que ser necesariamente una máquina profesional para que pueda ser catalogada como una obra fotográfica protegida.

1.11. La originalidad de una fotografía no radica en el objeto o lugar fotografiado, sino en los elementos contenidos en la imagen capturada que permitan distinguirla del resto de fotografías.

1.12. En consecuencia, una mera fotografía que no cuente con el requisito de originalidad no podrá ser considerada como una obra fotográfica por lo que no se encontrará protegida por el derecho de autor”.

DENTRO DE LA ESFERA DEL DERECHO DE AUTOR, NO CABE DUDA DE QUE LAS OBRAS DE ARTE APLICADO SON SUSCEPTIBLES DE SER PROTEGIDAS Y NO SE PODRÍA NEGAR O IMPEDIR TAL PROTECCIÓN, EN RAZÓN DE QUE LA FINALIDAD DE UNA CREACIÓN INTELECTUAL ORIGINAL HAYA ESTADO CONCENTRADA, INICIALMENTE, EN EL VALOR GENERADO POR SU APLICACIÓN O FUNCIONALIDAD, O HAYA ESTADO DESTINADA A DISTINGUIR UNA APARIENCIA PARTICULAR, O UN ASPECTO ORNAMENTAL O ESTÉTICO DE UN PRODUCTO DETERMINADO.

PROCESO: 317– IP - 2019

FECHA: 21 de junio de 2021

“2.2. El Literal j) del Artículo 4 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena reconoce que las obras de arte aplicado pueden constituir un objeto de protección por parte del derecho de autor: (...)

2.3. El Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la siguiente definición de las obras de arte aplicado: (...)

2.4. De la definición citada, se desprende la naturaleza de las obras de arte aplicado, las cuales son creaciones intelectuales originales, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas, que tienen carácter artístico por su forma de expresión y su manifestación creativa; y, del mismo modo, al poseer funciones utilitarias o estar incorporadas en un artículo útil, tienen una especial relevancia económica, ya que pueden ser explotadas de forma artesanal o industrial.

2.5. Al respecto, el primer párrafo del Artículo 2 del Convenio de Berna contiene el listado de obras literarias y artísticas protegidas por el derecho de autor, y dentro del campo artístico incluye a las obras de artes aplicadas. Asimismo, la Guía del Convenio de Berna explica que el término «obras de

artes aplicadas» se refiere «a las contribuciones de orden artístico que efectúan los autores de diseños o modelos de bisutería, joyería, orfebrería, fabricación de muebles, de papeles pintados, de ornamentos, de prendas de vestir, etc.»

2.6. Asimismo, David Felipe Álvarez Amézquita menciona que para identificar si una obra pertenece a la categoría de obra de arte aplicada, se debe determinar lo siguiente:

"(...) lo primero a determinar es si se está ante una obra, de acuerdo con la definición que de la misma da la Decisión Andina 351 de 1993, artículo 3, es decir que se trate de una "creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma". Así pues, la obra debe ser fruto de la creación original de un autor, expresada en el campo literario o artístico; no se considera como obra una idea, o un método, pues estos no son objeto de protección por el derecho de autor...

Lo segundo a determinar es si se trata de una obra de arte, una creación artística. Así, y de nuevo volviendo a la definición legal que de la obra de arte aplicado da la misma Decisión Andina 351, no se trata de cualquier obra, se trata de una "creación artística con funciones utilitarias o aplicadas a un artículo útil", es decir, que la obra tiene una calidad especial, que debe ser artística. (...)»

2.7. En consecuencia, tomando como referencia las disposiciones de la norma comunitaria y la doctrina especializada, para determinar si estamos en presencia de una obra de arte aplicado, se deben analizar los siguientes aspectos:

- (i) Que el objeto que pretende ser protegido reúna los requisitos para ser considerado como una obra; esto es, que sea el resultado de una **creación intelectual original** de su autor **susceptible de ser divulgada o reproducida** en cualquier forma.
- (ii) Que se trate de una **obra artística**.
- (iii) Que la creación artística **tenga una función, utilidad o que se encuentre incorporada en un artículo útil**.
- (iv) Que su producción sea desarrollada a escala artesanal o industrial.

2.8. En relación con la originalidad de obras artísticas, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano señala lo siguiente:

«(...) el autor puede ser protegido por la **originalidad en la concepción plástica, o en la ejecución plástica, o en ambas.** Hay determinadas obras cuyo valor tiende a estar en la concepción (claramente los logotipos, los personajes de cómic, los planos de un edificio, o frecuentemente el arte aplicado a la industria), en las que la contemplación del original tiene menor relevancia; otras cuyo valor tiende a estar en la calidad de la ejecución personal (retratos, paisajes, y en general, obras de arte puro), y en las que adquiere mayor importancia la contemplación del original (porque se identifica con la ejecución de sí misma). La explotación de transformaciones, conservando la concepción plástica, tiene más potencial en las primeras (...)»

(Énfasis agregado)

2.9. Dentro de la esfera del derecho de autor, no cabe duda de que las obras de arte aplicado son susceptibles de ser protegidas y no se podría negar o impedir tal protección, en razón de que la finalidad de una creación intelectual original haya estado concentrada, inicialmente, en el valor generado por su aplicación o funcionalidad, o haya estado destinada a distinguir una apariencia particular, o un aspecto ornamental o estético de un producto determinado. Con independencia de la tutela que se pueda otorgar a una creación novedosa en el ámbito de la propiedad industrial, resulta evidente que una obra de arte aplicado original puede naturalmente constituir el objeto de protección de los derechos de autor.

2.10. En este sentido, no resulta imaginable que una supuesta obra de arte aplicado esté protegida por el derecho de autor, si esta no es producto del intelecto humano o carece creatividad, de originalidad. De la misma forma que no se podría invocar la condición de diseño industrial si una creación no está destinada a darle a un producto determinado una apariencia especial, singular o distintiva, si carece de novedad, o si no se ha cumplido con el requisito del registro previo.

2.11. Tratándose de las obras de arte aplicado, las oficinas de derecho de autor deben verificar de manera exhaustiva el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos para considerar una creación como obra protegible por el derecho de autor, en el sentido de que debe tratarse de una creación intelectual original de naturaleza artística. Ello a efectos de evitar que el

régimen de derecho de autor sea utilizado indebidamente con el objetivo de extender el tiempo de protección de un diseño industrial o con el propósito de generar una barrera de entrada o permanencia en el mercado que perjudique a los competidores actuales o potenciales”.

SI LOS DISEÑOS EDITORIALES Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE UNA OBRA LITERARIA PRESENTAN ORIGINALIDAD EN SU FORMA DE EXPRESIÓN, PODRÁN SER CONSIDERADOS COMO OBRAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN POR EL DERECHO DE AUTOR Y, POR CONSIGUIENTE, COMO CREACIONES ARTÍSTICAS INDEPENDIENTES DE LA PUBLICACIÓN LITERARIA EDITADA.

PROCESO: 713 – IP - 2018

FECHA: 23 de octubre de 2019

“2.1. Definición de diseño editorial

2. 1.1. El diseño editorial es reconocido actualmente como una rama del diseño gráfico cuyas actividades están enfocadas en el diseño, maquetación o diagramación, y la composición de publicaciones impresas o digitales.

2.1.2. Con relación al diseño editorial David Zanón Andrés, señala lo siguiente:

“El Diseño Editorial es el área del diseño gráfico especializada en la maquetación y composición de diferentes publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos. Se encarga de organizar en un espacio texto, imágenes y en algunos casos, multimedia; tanto en soportes tradicionales como electrónicos. Es la búsqueda del equilibrio estético y funcional entre el contenido escrito, visual y los espacios.

La pretensión del Diseño Editorial es diseñar obras y difundirlas, comunicar eficientemente unas ideas a través de unas tipografías, colores, formas y composiciones que muestren una relación inequívoca del contenido con el continente. El Diseño Editorial es uno de los escaparates más competitivos en el mando del diseño gráfico, su originalidad posiciona a las revistas, la prensa, los brochures, los libros, como unos soportes donde el texto junto con las imágenes impulsa con precisión la eficacia del mensaje”.

2.1.3. Como se puede advertir, el diseño editorial es una actividad creativa, mediante la cual el diseñador a través de la organización (acomodar textos, elegir tipo de letra, márgenes, posición, colores, etc.), combinación y presentación de textos e imágenes dota de expresión, personalidad e identidad el contenido de libros, revistas, periódicos, brochures, catálogos, carátulas, suplementos, portadas, páginas web, o cualquier publicación en medio impreso o electrónico.

2.2. La protección del diseño editorial

2.2.1. Aunque la Decisión 486 no se refiere propiamente a la protección del diseño editorial, para abordar este tema debe necesariamente revisarse la definición de obra que establece el Artículo 3 de la Decisión 351: (...)

2.2.2. Al respecto, Ricardo Antequera Parilli menciona algunas características generales para que algo sea considerado como obra:

- “1. Que el objeto de la tutela debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico.
2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino.
3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad.”

2.2.3. El Artículo 4 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que la protección del derecho de autor recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan ser divulgadas o reproducidas por cualquier forma o medio conocido o por conocer; asimismo, dicha disposición realiza una enumeración ejemplificativa, más no taxativa, de las obras protegidas.

2.2.4. En tal virtud, es posible afirmar que toda creación que presente originalidad en los géneros literario, artístico y científico puede ser considerada como una obra.

2.2.5. El diseño editorial para que se considere protegido por el derecho de autor, deberá tratarse de tema creación intelectual dotada de originalidad en su forma de expresión como reflejo del talento creativo del autor, protegiéndose, por ejemplo, la maquetación o diagramación, el diseño, la ubicación y forma de los textos y las características tipográficas.

2.3. El diseño editorial por encargo o servicio

2.3.1. Teniendo en cuenta que en los argumentos de la demanda se señala que el señor Juan Carlos García Martínez fue contactado verbalmente por la Universidad Autónoma de Occidente para la realización del diseño de la portada del libro “El marketing a su alcance”. resulta pertinente que se desarrolle el presente subtema.

2.3.2. En el caso del diseño editorial por encargo o servicio se debe determinar el grado de subordinación y de instrucción dada por el mandante en la realización de la obra, tomando en consideración los siguientes aspectos:

(i) Si la obra (diseño editorial) es creada por el mandatario o prestador de servicios de acuerdo con su propia creatividad, situación en la cual el mandante concede plena libertad al mandatario en cuanto a la elaboración del diseño editorial. En este caso, el diseño editorial califica como una obra protegida por el derecho de autor a favor del mandatario; o,

(ii) Si la obra (diseño editorial) es la mera ejecución de las instrucciones, órdenes o directrices expresas y directas del mandante. Así, por ejemplo, si el mandante instruye al mandatario sobre el tipo de letra, los colores, los márgenes y sangrías, los interlineados, la ubicación o posición de los textos, la forma de los gráficos y cuadros consignados, entre otras características, es difícil afirmar que el diseño editorial sea una obra original del mandatario.

(iii) Entre las dos situaciones antes expuestas, es evidente que puede haber situaciones intermedias, y corresponderá a la autoridad nacional competente analizar las particularidades de cada caso concreto con el objeto de verificar la intensidad o nivel de la originalidad.

2.4. El diseño editorial como obra derivada

2.4.1. El Artículo 5 de la Decisión 351 reconoce las obras derivadas como aquellas distintas a la obra preexistente; .es decir, obras del Ingenio distintas a la original como traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras. Al respecto, Delia Lipszyc señala lo siguiente:

“La originalidad de la obra derivada puede hallarse en la composición y en la expresión (como en las adaptaciones), solo en la composición (como en las compilaciones y en las antologías), o solo en la expresión (como en las traducciones).”

2.4.2. El uso de la obra derivada se encuentra sujeta a una doble autorización, por un lado, a la autorización del titular de esta y, por otro lado, a la autorización del titular de la obra originaria.

2.4.3. El Artículo 10 de la Decisión 351 distingue entre la titularidad originaria y la derivada. El titular originario es aquella persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. El autor de una obra derivada (adaptación, traducción u otra transformación) es el titular originario de los derechos sobre la misma, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra de la cual deriva esta.

2.4.4. De esta manera, si la obra (diseño editorial) que entrega el mandatario es un producto hecho a la medida de lo pedido por el mandante -es decir, que no tiene mayor libertad en la elaboración de la obra-, como, consecuencia, no podría plasmar su impronta personal ni ningún esfuerzo creativo, criterios que podrían evidenciar que existe originalidad. En consecuencia, no se podría hablar de la existencia de una obra, ni siquiera de una obra derivada.

2.4.5. Solo podría considerarse la obra (diseño editorial) como obra derivada cuando el mandatario entrega un producto donde la libertad creativa refleja la impronta personal del autor o su aporte o esfuerzo creativo que constituye la prueba de la originalidad.

2.4.6. En conclusión, si estas formas que componen el diseño editorial presentan rasgos de originalidad en su forma de expresión, serán consideradas en sí como obras y, en este sentido, derivadas de la obra originaria, lo cual no se contradice, sino más bien se ajusta a la descripción contenida en el primer párrafo del Artículo 7 de la Decisión 351, que señala que la protección es exclusivamente a la forma de expresión de las ideas, esto es cómo se describen, ilustran, explican o incorporan a las obras y no las ideas en sí mismas.

(...) 4.3. “¿Los diseños editoriales y características físicas de una publicación literaria generan derechos de propiedad intelectual?”

Si los diseños editoriales y características físicas de una obra literaria presentan originalidad en su forma de expresión, podrán ser considerados como obras susceptibles de protección por el derecho de autor y, por consiguiente, como creaciones artísticas independientes de la publicación literaria editada. En consecuencia, como se explicó a lo largo de la presente interpretación prejudicial, toda creación artística, literaria o científica que cumpla con la condición *sine qua non* de originalidad, podrá generar derechos de propiedad intelectual”.

UN PROGRAMA DE ORDENADOR ES CONSIDERADO COMO UNA OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR Y LE SERÁ APLICABLE TODO LO CORRESPONDIENTE A LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS.

PROCESO: 108-IP-2020

FECHA: 07 de octubre de 2020

“El programa de Ordenador

3.2. El programa de ordenador o llamado comúnmente software es considerado como una obra protegida por el derecho de autor de conformidad con lo establecido en el literal I) del artículo 4 de la decisión 351.

3.3. En esa línea el capítulo VII – específicamente desde los artículos 23 a 27 - de la referida Decisión junto con lo dispuesto en el artículo 58 regulan todo lo relacionado al plazo de protección, usos lícitos e ilícitos de este tipo de obras, entre otros.

Definición

3.4. Se entiende por programa de ordenador o software a la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador - un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones -, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. Asimismo, el programa de ordenador comprende también la documentación técnica los manuales de uso, es decir, los elementos de programa del ordenador que quedan protegidos son: el código fuente, el código objeto (o ejecutable), la documentación técnica (por ejemplo, memoria descriptiva) y los manuales de uso o usuario.

3.5. El artículo 23 de la Decisión 351, sobre el alcance de la protección de este tipo de obras, contempla lo siguiente:

(...)

3.6. En ese sentido el programa de ordenador en tanto que es expresado por escrito a - través del código fuente -, goza de la protección por el derecho de autor desde su creación. Por dicho motivo, son protegidos en los mismos términos que las obras literarias y, en ese sentido es aplicable lo dispuesto en

el Artículo 6bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.

3.7. Al respecto, sobre la equiparación de un programa ordenador a una obra literaria, Ricardo Antequera menciona lo siguiente:

"(...) Para considerarlo obra literaria, Enel sentido amplio que tiene en el derecho autoral, se argumenta que el "software" se expresa en código fuente y se reproduce a partir del código objeto, en un lenguaje natural, como igualmente se exteriorizan la documentación técnica y los manuales de uso.

Pero, por si fuera poco, el lenguaje de programación, si bien creado artificialmente por el hombre para realizar un tipo de comunicación especializada, tiene una semántica y una sintaxis perfectamente establecida, al igual que los idiomas naturales.

*De allí que por "escritos "desde el punto de vista autoral, se entiendan todas las clases de obras expresadas en forma escrita, **cualesquiera que sean los signos de la fijación**, es decir, tanto el lenguaje susceptible de ser leído directamente por el hombre, como el legible a través de una máquina.*

La protección de los programas de ordenador como en los mismos términos que las obras literarias, figura en la Decisión 351 (...)

(Subrayado agregado)

3.8 Asimismo, considerando lo contemplado en los Artículos 23 al 27 de la decisión 351, en relación con los programas de ordenador, podemos concluir que:

- (i) Su protección se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto. (Artículo 23)
- (ii) El propietario de un ejemplar del programa de ordenador obtenido lícitamente, podrá realizar una copia o una adaptación para la correcta adaptación de dicho programa, siempre que: a) sea indispensable para su utilización; y, b) sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida. (Artículo 24).

- (iii) Su reproducción requiere, incluso para uso personal, la autorización del titular de derechos, salvo que se trate de una copia de seguridad. (Artículo 25).
- (iv) No será un caso de reproducción ilegal, la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consentido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (Artículo 26).
- (v) No constituirá una infracción al derecho patrimonial de infracción, la adaptación realizada por un usuario para su exclusiva utilización. (Artículo 27)

3.9. Por lo antes expuesto, un programa de ordenador es considerado como una obra protegida por el derecho de autor y le será aplicable todo lo correspondiente a la protección de las obras literarias”.

SI BIEN LOS DERECHOS CONEXOS NO SON PROPIAMENTE CREACIONES ARTÍSTICAS, LITERARIAS, CIENTÍFICAS, SÍ CONTIENEN SUFICIENTE CREATIVIDAD, DIMENSIÓN TÉCNICA Y DISPOSICIÓN COMO PARA ALCANZAR LA CONCESIÓN DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

PROCESO: 257-IP-2021

FECHA: 21 de septiembre de 2022

“2.1. El Artículo 3 de la Decisión 351 define al organismo de radiodifusión como la «Empresa de radio o televisión que transmite programas al público».

2.2. Los organismos de radiodifusión, al igual que los artistas intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas, son titulares de derechos conexos, los cuales se definen como aquellos que confieren protección a quienes, sin ser autores, colaboran con su creatividad, técnica, habilidad, organización, o distribución en el proceso por el cual se pone a disposición del público una obra determinada.

2.3. Si bien los derechos conexos no son propiamente creaciones artísticas, literarias, científicas, sí contienen suficiente creatividad, dimensión técnica y disposición como para alcanzar la concesión de un derecho de propiedad intelectual.

2.4. La protección de los derechos conexos como los conferidos a los organismos de radiodifusión están contemplados en la Decisión 351. El Artículo 42 de dicha Decisión remite a la Convención de Roma Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (en adelante, la **Convención de Roma**), lo referido a los límites a los derechos conexos antes mencionados.

2.5. El derecho reconocido a los organismos de radiodifusión es de contenido patrimonial, por cuanto se sustenta en el esfuerzo e inversión realizada por estos organismos para difundir sus emisiones al público.

2.6. Los organismos de radiodifusión son titulares de derechos conexos y en este sentido, el Artículo 39 de la Decisión 351 les confiere los siguientes derechos exclusivos para autorizar o prohibir:

- a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento;
- b) La fijación de sus emisiones sobre una base material;
- c) La reproducción de una fijación de sus emisiones.

2.7. Por su parte, la Convención de Roma, en su Artículo 13, les confiere los siguientes derechos (de autorizar o prohibir):

- a) La retransmisión de sus emisiones;
- b) La fijación sobre una base material de sus emisiones;
- c) La reproducción de: (i) las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento; y, (ii) las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido en el Artículo 15 de la Convención de Roma, si la reproducción se hace con fines distintos a los previstos en dicho artículo;
- d) La comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando estas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada.

2.8. Dentro del siguiente tema se analizará con mayor profundidad lo relacionado con el derecho exclusivo a la retransmisión de las emisiones de televisión de los organismos de radiodifusión”.

UNA OBRA DERIVADA ES UNA OBRA QUE SE BASA EN UNA OBRA PREEXISTENTE. IMPLICA UNA TRANSFORMACIÓN DE ESTA Y, POR LO TANTO, UN CAMBIO SIN ALTERAR SUS ELEMENTOS ESENCIALES.

PROCESO: 108-IP-2020

FECHA: 07 de octubre de 2020

“5.2. La obra derivada se encuentra prevista en el Artículo 5 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Si bien habla de *“traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras”*, lo cierto que dentro del verbo transformar se incluyen todas las demás acciones. Para esto se debe entender dicho termino en su sentido amplio: es decir, como el cambio de forma sin afectar la esencia. En consecuencia, una transformación en dicha vía incluye las traducciones, adaptaciones o arreglos, así también otras figuras como las actualizaciones, los resúmenes, etc.

5.3. En efecto, una obra derivada es una obra que se basa en una obra preexistente. Implica una transformación de esta y, por lo tanto, un cambio sin alterar sus elementos esenciales. Los elementos de una obra derivada son los siguientes:

- a) La existencia de una obra preexistente. Puede ser la obra original u otra obra derivada.
- b) Una transformación de la obra originaria en el sentido antes visto.
- c) Que sea original, de conformidad con el concepto delimitado líneas arriba. Se deben cumplir los requisitos para la protección por los derechos de autor; por lo tanto, si no se da la originalidad no es susceptible de protección. Para determinar la originalidad en estos casos se debe hacer un análisis muy detallado; si los caminos no son lo suficientemente relevantes para diferenciar en su forma la obra supuestamente derivada de la preexistente, estaríamos frente a un caso de reproducción y no de una obra diferente.
- d) Que la obra derivada sea autorizada por el autor de la obra preexistente, salvo que se encuentra en el dominio público.

5.4. Así, la obra derivada es aquella que parte de una obra preexistente que goza de protección de derechos de autor. Son obras derivadas, por ejemplo, la traducción de un libro del español al francés, la adaptación de una obra del teatro al cine, un libro que se hace película, la actualización de un programa de ordenador, entre muchos otros casos”.

AUTORÍA Y TITULARIDAD DE LA OBRA

EL AUTOR ES EL GESTOR DE LA CREACIÓN INTELECTUAL, POR LO CUAL TIENE EL DERECHO DE QUE CUANDO LA OBRA SE DÉ A CONOCER AL PÚBLICO, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO, ESTA CONTENGA SU NOMBRE, DERECHO QUE SE CONOCE COMO PATERNIDAD DE LA OBRA.

PROCESO: 117-IP-2020

FECHA: 7 de octubre de 2020

“5.2. Los **derechos morales** protegen la correlación autor-obra sobre la base de los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra.

5.3. El Artículo 11 de la Decisión 351 se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre su obra, cuyas características son su imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. **El goce de este derecho faculta al autor, entre otras cosas, para reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento.** Al respecto, este Tribunal ha sostenido que el autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de cualquier medio, esta contenga su nombre, derecho que se conoce como paternidad de la obra.

5.4. Respecto al derecho de paternidad, con base en un análisis doctrinal se tiene en cuenta lo siguiente:

“La paternidad es una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya (...).”

“La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se remplace el nombre del autor por el suyo propio”.

5.5. Finalmente, a la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la Decisión 351. Asimismo, una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra”.

EL AUTOR DE UNA OBRA ES EL SER HUMANO -PERSONA NATURAL- QUE REALIZA LA CREACIÓN INTELECTUAL, MIENTRAS QUE EL TITULAR DE UNA OBRA ES AQUELLA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE CUENTA CON LAS FACULTADES PARA EJERCER LOS DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE LA OBRA.

PROCESO: 383 – IP - 2021

FECHA: 17 de mayo de 2023

“[1.1] El autor de una obra es el ser humano -persona natural- que realiza la creación intelectual, mientras que el titular de una obra es aquella persona natural o jurídica que cuenta con las facultades para ejercer los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros.

[1.2] La normativa andina distingue dos tipos de titularidades: la originaria y derivada.

[1.3] La titularidad originaria es aquella que nace con la creación de la obra; es decir, siempre el autor será considerado como titular originario de los derechos morales y patrimoniales de la obra.

[1.4] La titularidad derivada es aquella que se surge por razones distintas a la de la creación de la obra, como pudiera ser los casos de cesión de derechos, mandato o presunción legal. El titular derivado siempre será una persona distinta al autor, es decir, será la persona natural o jurídica a quien se le transfiera todos o una parte de los derechos patrimoniales de una obra protegida por el derecho de autor.

[1.5] Al respecto, Delia Lipszyc ha manifestado lo siguiente:

«La titularidad originaria es el correlato de la calidad de autor por lo que corresponde a las personas físicas que crean las obras.»

(...) Titular originario es la persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. (...)

...Titulares derivados

Son las personas físicas o jurídicas que han recibido la titularidad de algunos de los derechos de autor. La titularidad derivada nunca puede abarcar la totalidad del derecho de autor (moral y patrimoniales) (sic)

En efecto, el derecho moral es inalienable; aun en caso de transmisión mortis causa los sucesores no reciben las facultades esencialmente personales que integran el derecho moral del autor (las positivas) pues, salvo excepciones, no se transmiten; los sucesores solo pueden ejercer las facultades negativas (el derecho al reconocimiento de la paternidad y el derecho al respeto y a la integridad de la obra) y el derecho de divulgación de las obras póstumas (...). En cambio, puede comprender la totalidad de los derechos de explotación (derecho patrimonial).

La titularidad derivada puede obtenerse:

- *por cesión (sea convencional o bien, de pleno derecho por ministerio de la ley -cessio legis-);*
- *por presunción de cesión establecida por ley, salvo pacto en contrario;*
- *por transmisión mortis causa.*

Los contratos usuales de explotación de obras por los cuales el autor, o el titular del derecho o la entidad de gestión colectiva, autoriza a una persona a utilizar la obra o son licencias (o autorizaciones de uso) no exclusivas (como es habitual, por ejemplo, en materia de ejecución pública de obras musicales no dramáticas) o constituyen derechos exclusivos en favor del usuario, pero no son contratos de cesión de acuerdo con el derecho común porque no transfieren la titularidad de los derechos de explotación (...).»”

LOS ACTORES (ARTISTAS INTÉRPRETES) SON QUIENES DAN VIDA A LAS OBRAS A TRAVÉS DE SUS CONTRIBUCIONES MEDIANTE SU CUERPO Y SU VOZ, POR LO QUE OSTENTAN DERECHOS CONEXOS.

PROCESO: 142-IP-2020

FECHA: 25 de agosto de 2021

4.1. Para entender con claridad el derecho que tiene el director para editar la obra cinematográfica con los derechos conexos de los actores (artistas intérpretes), resulta pertinente diferenciar a los actores en función de su rol dentro de la referida obra.

4.2. Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes nacionales, en términos generales podemos clasificar a los actores en: (i) principal o protagonista; (ii) secundario; (iii) de reparto; y, (iv) de pequeña parte. En una obra cinematográfica, además de los actores, pueden aparecer los denominados figurantes o extras, que al no actuar no califican como artistas intérpretes.

4.3. Los actores, en tanto artistas intérpretes, tienen el derecho de oponerse a la deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación, pero esta facultad no es absoluta. Además de la limitación previamente analizada sobre el derecho del autor a editar su obra, el actor solo puede oponerse a la edición de su interpretación si esta se efectúa con la clara intención de lesionar su prestigio o reputación. Si este no es el caso, el autor de la obra audiovisual (el director) no encontraría limitación para editar o incluso suprimir una interpretación —*v.g.*, una escena— al ser uno de los elementos de la obra de su autoría.

4.4. En este sentido, un ejercicio legítimo y de buena fe por parte del director de la obra cinematográfica consiste en editar las escenas que la conforman, siempre y cuando dicha edición no tenga por objeto dañar de modo intencional el prestigio y reputación del intérprete. En consecuencia, el director, como autor de la obra cinematográfica, no podría editar escenas si esta edición tiene la clara intención de dañar la reputación del actor.

4.5. El daño a la reputación del actor debe evaluarse en función del rol del actor en la obra cinematográfica. Como se analizó párrafos arriba, existen al menos cuatro clases de actores de acuerdo con su grado de contribución a la obra audiovisual. Por lo tanto, el grado de protección a su interpretación, en el marco de la edición de la obra audiovisual, también respondería al grado o nivel de su participación en la obra.

4.6. Una alteración a la interpretación no tendría la misma potencialidad de afectación —al prestigio y reputación del intérprete— si aquella contribución es parte principal de la obra, como la de los intérpretes protagonistas, o si no lo es, es decir, que expresa una parte marginal de la obra, como en el caso de las interpretaciones de pequeñas partes. El estándar para calificar el perjuicio a la reputación depende del tipo de actor, esto es, depende del rol o papel que el actor interpreta en la obra. No es lo mismo la supresión de escenas del actor

principal de aquel que tiene una pequeña parte. El derecho que tiene el director para editar la obra audiovisual puede comprender la supresión de escenas. Lo relevante para el intérprete de pequeñas partes es que se le remunere por la interpretación efectuada, pero él no puede condicionar el trabajo de edición del director

4.7. Si se trata de un extra o figurante, al no ser un artista intérprete, no puede alegarse un perjuicio o afectación por la eliminación de escenas donde aquel aparecía.

4.8. El autor de una obra cinematográfica es su director. Como tal, ostenta derechos de propiedad intelectual. Entre ellos se encuentra el derecho a oponerse a las ediciones de la obra que afecten el decoro de la obra o la reputación del autor. También se incluye el derecho a autorizar la transformación de la obra.

4.9. Los actores (artistas intérpretes) son quienes dan vida a las obras a través de sus contribuciones mediante su cuerpo y su voz, por lo que ostentan derechos conexos. Uno de esos derechos es la facultad de oponerse a las alteraciones de la interpretación que de modo intencional lesionen su prestigio o reputación.

4.10. Existen distintos grados de interpretación de acuerdo al nivel de su contribución a la obra. El director puede editar la obra, por ser su autor, en la medida en la que la alteración de las interpretaciones no tenga la intencionalidad de causar un daño al prestigio o reputación del actor, pero este daño debe ser evaluado en función del aporte que representa la interpretación a la obra. Por lo tanto, en el caso de actores marginales o de pequeñas partes, disminuye la posibilidad de perjuicio con la alteración de la obra. Este razonamiento no se aplica a los figurantes o extras, pues estos no son considerados propiamente como artistas intérpretes”.

LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR O DERECHOS CONEXOS SE ENCUENTRAN EN LA LIBERTAD DE DECIDIR SI GESTIONAN TALES DERECHOS POR SÍ MISMOS O SI SE LOS CONFÍAN A LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.

PROCESO: 383-IP-2021

FECHA: 17 de mayo de 2023

“4. La afiliación a una sociedad de gestión colectiva. Principio de exclusividad de la actividad de una sociedad de gestión colectiva

4.1 El artículo 44 de la Decisión 351, dispone lo siguiente: (...)

4.2 Conforme se desprende del artículo anterior, la afiliación debe ser voluntaria, salvo que la normativa interna de los Países Miembros prevea algo diferente. Es decir, los titulares de los derechos de autor o derechos conexos se encuentran en la libertad de decidir si gestionan tales derechos por sí mismos o si se los confían a las sociedades de gestión colectiva. Por otro lado, dicho artículo plantea la posibilidad de que la legislación interna de los Países Miembros prevea un sistema de gestión colectiva obligatorio. En este último escenario, no cabría la posibilidad de que el titular gestione de manera individual sus derechos.

4.3 Resulta necesario precisar que la afiliación que celebran las partes no transmite derechos de propiedad intelectual a favor de la sociedad de gestión colectiva. Mediante el referido contrato se faculta a la sociedad de gestión colectiva a que realice dos tipos de encargos: la gestión contractual con terceros y la defensa de los derechos de sus administrados.

(i) **Gestión contractual con terceros:** *las sociedades de gestión colectiva tienen la misión de administrar los derechos de propiedad intelectual de sus afiliados, concediendo a terceros usuarios autorizaciones no exclusivas de derechos de autor o derechos conexos, según corresponda; esto también incluye la recaudación del pago por actos de comunicación pública o remuneraciones, entre otros pagos que se encuentren bajo su administración en materia de derecho de autor o derechos conexos. Cabe señalar que las tarifas deberán ser previamente elaboradas por la entidad y publicadas en un medio de amplia circulación nacional, de conformidad con lo señalado en el literal h) del artículo 45 de la Decisión 351.*

(ii) **Defensa de los derechos de sus administrados:** *las sociedades de gestión colectiva, de conformidad con sus estatutos y lo acordado con sus afiliados, deben defender los derechos de estos en cualquier clase de procedimientos administrativos o judiciales sea iniciando trámites administrativos en general, interponiendo acciones por infracción, solicitando formas alternativas de solución de controversias o conflictos-como*

podiera ser el arbitramiento u arbitraje-, atendiendo las normas procesales que para el efecto consagre el País Miembro

Esta función es de gran importancia, pues estas entidades realizan en la práctica el ejercicio pleno de los derechos de autor o derechos conexos de sus afiliados, según sea el caso, frente a una vulneración de los mismos por parte de un tercero. El afiliado a una sociedad de gestión colectiva confía en que sus intereses patrimoniales serán defendidos plenamente por esta.

4.4 En consecuencia, al momento en que el titular de un derecho de autor o derecho conexo le confía a la sociedad de gestión colectiva la protección de sus derechos, celebra con esta un contrato en el cual se les autoriza para que puedan iniciar a su nombre las acciones necesarias en defensa de sus derechos, así como también se les hace el encargo de sus obras bajo un listado del repertorio, el cual a su vez la sociedad de gestión colectiva autoriza y protege frente a terceros.

(...) Principio de exclusividad de la actividad de una sociedad de gestión colectiva

4.6 El principio de exclusividad de la actividad de una sociedad de gestión colectiva se sustenta en lo establecido en el literal k) del artículo 45 de la Decisión 351. En virtud de dicho principio no se puede confiar la administración de los derechos de autor o derechos conexos a dos sociedades de gestión colectiva de manera simultánea. En otras palabras, si un titular pretende que otra sociedad de manera colectiva gestione sus derechos intelectuales, debe terminar en el contrato y desafiliarse de la entidad a la cual se encuentre vinculada para hacerlo con otra, esto es de conformidad con las previsiones contractuales estipuladas para el efecto. Este principio es fundamental para lograr transparencia y competencia leal entre las entidades de gestión colectiva, así como para generar seguridad en los usuarios en cuanto a las condiciones de administración de los derechos de autor o derechos conexos.

4.7 Este mismo principio irradia otros supuestos de hecho como la gestión individual o la del otorgamiento de dicha administración a una entidad que no sea de gestión colectiva. En este último supuesto y de conformidad con el principio estudiado, no se encuentra lógico que mientras se plantea la exclusividad en relación con las entidades de gestión colectiva, se permita la administración individual por otro tipo de entidades. Si el titular escogió la protección colectiva de sus derechos, y si la entidad a la que se afilió se encuentra contractualmente prestando todo su contingente para la protección

y ejercicio de sus derechos, no resulta lógico que el titular, mientras existan dichas condiciones contractuales, otorgue la administración de ciertos derechos a otro tipo de entidades.

4.8 Lo mismo sucede en el caso en que el titular pretenda gestionar sus derechos de manera individual. Si escogió de manera voluntaria la vía colectiva de administración, mientras subsistan las condiciones contractuales, por transparencia, seguridad y orden en el mercado, no se pueden otorgar licencias, autorizaciones u otro tipo de actos de manera individual. Si esto se diera, se podrían generar situaciones que claramente estarían en contra de la realización de la figura de la gestión colectiva. Se plantean un conjunto de sociedades vigiladas por el Estado, con reglas precisas y claras para la administración de los derechos de autor de sus afiliados, de conformidad con ciertas cláusulas contractuales acordadas con los mismos, con el objetivo claro de que sea más fácil y eficiente la protección de los mencionados derechos.

4.9 Si bien estas sociedades no tienen ánimo de lucro, si tienen un andamiaje institucional y financiero basado en la actividad de gestión que realizan. Si sus afiliados utilizan su gestión cuando les conviene y, por lo tanto, en vigencia del contrato pueden administrar por sí mismos o por un tercero la protección de los derechos que fueron objeto de la afiliación a la sociedad de gestión colectiva, se estaría generando un desequilibrio contractual de tal magnitud que no encuentra asidero lógico ni normativo en la propia figura de la gestión colectiva.

4.10 En consecuencia con lo anterior, el Tribunal encuentra que tal y como está regulada la figura de las sociedades de gestión colectiva en el régimen común de derechos de autor y los derechos conexos, la exclusividad en cuanto a la gestión por parte dichas sociedades es un elemento de la esencia del contrato de gestión colectiva, o lo que es lo mismo, dicho elemento no puede ser desconocido por la voluntad de las partes y sin el cual el acuerdo no podría existir.

4.11 No obstante a lo anterior, el autor, intérprete o productor fonográfico si puede entregar las obras o producciones que no fueron objeto de contrato de gestión colectiva, para que sean administradas mediante gestión individual.

4.12 Cada gestión colectiva representa a sus miembros en los límites de su mandato de representación convenido con los mismos (contrato o convención colectiva), o derivado de la legislación nacional o de su propio estatuto. Ello supone que, la sociedad de gestión colectiva puede representar únicamente a

sus miembros. Adicionalmente, la sociedad de gestión colectiva solamente podrá representar a sus miembros para:

- Las obras cuya gestión ha sido confiada por sus miembros: y,
 - Los usos cuya gestión ha sido confiada por sus miembros o por la ley."
-

DOCTRINARIAMENTE SE HA RECONOCIDO COMO AUTOR AL DIRECTOR QUE LA REALIZA, SIENDO A SU VEZ EL TITULAR DE LOS DERECHOS MORALES SOBRE LA OBRA AUDIOVISUAL EN SU CONJUNTO (LO QUE PUEDE INCLUIR A LOS CODIRECTORES). POR OTRA PARTE, AL PRODUCTOR, EN CALIDAD DE PATROCINADOR DE LA OBRA, SE LE RECONOCE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES.

PROCESO: 481– IP - 2019

FECHA: 15 de diciembre de 2021

“La calidad de director de una obra audiovisual

1.20. La Decisión 351 no contempla una definición de director de una obra cinematográfica. No obstante, este ha sido entendido de la siguiente manera:

«El director es generalmente reconocido como el artista creativo y el técnico más fundamental en la realización de un largometraje. La mística la poderosa influencia de una visión personal constante en el éxito de muchas películas. Durante muchas décadas y a través de muchas películas memorables, los grandes directores a menudo han dotado a una obra de un estilo, unos temas recurrentes y unos recursos narrativos reconocibles al instante».

1.21. La realización de una obra cinematográfica recae en el director, el cual puede recibir el apoyo de otras personas, tales como el ayudante o auxiliar de dirección, del script, etc. El director es quien decide cómo deben presentarse las escenas, por lo que dirige el rodaje, instruye a los actores y dirige y/o supervisa al camarógrafo, al sonidista, al encargado del vestuario, el encargado de las luces, etc. Su capacidad de dirección incluye la posibilidad de cortar o adaptar partes del guion, así como cortar escenas previamente

grabadas, todo lo cual evidencia que el director es el encargado y responsable final de la película.

1.22. En efecto, el director, en ejercicio de su capacidad decisoria, le da la forma final a la película (la obra cinematográfica). Ahora bien, en la realización de una película puede intervenir más de un director, usualmente hasta dos codirectores, sin perjuicio de que eventualmente participen más codirectores. Los codirectores no se encuentran subordinados unos a otros. No existe subordinación entre ellos. Si existiera subordinación, no estaríamos frente a un codirector propiamente dicho, sino que se trataría de un ayudante o auxiliar de dirección. Los codirectores tienen la capacidad de decidir, de manera consensuada acerca de los aspectos mencionados en el párrafo precedente. Del mismo modo, puede formar parte del consenso entre ellos la división sobre algunas de las tareas propias de la dirección. Así, por ejemplo, un codirector podría dirigir unas escenas, y el otro codirector las restantes. En consecuencia, en la codirección intervienen dos o más personas que, en igualdad de jerarquía y con consentimiento mutuo, toman decisiones vinculadas con la realización y el resultado final de la película. En aplicación del principio de primacía de la realidad, la condición de codirector no nace necesariamente de lo que podría establecerse, en términos formales, en uno o más documentos o contratos, que bien podrían tener contenido veraz, sino que surge de la efectiva realización de una codirección, que es lo que genera la cotitularidad de los derechos morales de una obra cinematográfica.

1.23. Así, debe diferenciarse a los codirectores que actúan en todo el proceso de realización de una película en igualdad de condiciones y con las mismas atribuciones y/o capacidades, de aquellos que ejercen labores únicamente de colaboración, que no tienen, en rigor, capacidad decisoria y que, en consecuencia, se encuentran en una relación de subordinación frente a un director que tiene una posición de preeminencia. De tal manera que, más allá de la denominación con la que pueda intervenir una persona en una obra cinematográfica, como director o codirector, será esencial determinar el rol o función que verdaderamente cumple en el marco de su realización.

1.24. En cuanto a las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, doctrinariamente se ha reconocido como autor al director que la realiza, siendo a su vez el titular de los derechos morales sobre la obra audiovisual en su conjunto (lo que puede incluir a los codirectores). Por otra parte, al productor, en calidad de patrocinador de la obra, se le reconoce la titularidad de los derechos patrimoniales.

1.25. Los directores, en cuanto autores de una obra cinematográfica (una obra audiovisual), cuentan con la facultad de editar dicha obra, lo que significa la posibilidad, entre otras, de cortar o suprimir escenas previamente grabadas, de considerarlo pertinente. Así, se pueden presentar obras cinematográficas que contienen todas las escenas grabadas originalmente, pero también puede darse el caso de películas en las que el director ha cortado o suprimido escenas previamente grabadas. La lógica se encuentra en la necesidad de que el autor de la obra -el director - cree y forme esa obra a imagen de su ingenio, que la obra responda a su impronta personal, que pueda ser concluida y presentada al público como su intelecto la ha ideado. Así, los directores tienen la facultad de dar a la obra la forma que deseen, y este derecho implica, como es evidente, la facultad de editar la película, lo que a su vez puede implicar la posibilidad de cortar o suprimir escenas previamente grabadas.

1.26. Además de esta lógica impregnada en el espíritu de la protección a la propiedad intelectual, existe una razón económica. La facultad mencionada es relevante para que el director, como autor, ajuste la obra a los mercados en los cuales va a ser presentada, a efectos de que la obra no solo sea capaz de responder a las necesidades culturales y sociales a que haya lugar, sino también a los fenómenos comerciales propios de cada mercado, de cada grupo de consumidores. Las creaciones intelectuales también son parte de la vida económica de las sociedades, por lo que el director debe contar con la flexibilidad suficiente para moldear y adaptar su obra, respetando, evidentemente, los derechos conexos de los artistas interpretantes o ejecutantes.

1.27. En consecuencia, el director tiene la potestad de editar la obra cinematográfica, lo que significa que puede cortar o suprimir escenas previamente grabadas, entre otras, con el objetivo de adaptar la obra a las circunstancias y necesidades correspondientes, como podría ser, por ejemplo, reducir la obra cinematográfica de dos horas de duración a solo una hora y media.

1.28. Sin perjuicio de lo señalado, cabe recalcar, que si bien la persona que determina el sentido último de la obra cinematográfica es el director - en tanto que decide sobre las propuestas que le formulan durante el proceso todos quienes coparticipan del mismo, como guionista, actores, escenógrafo, fotógrafo, sonidista, editor y, obviamente, el propio productor de la película-, quien, como autor de la obra cinematográfica en su conjunto se erige como el titular de los respectivos derechos morales, no debe perderse de vista, naturalmente, que los derechos de los demás involucrados - autores

(guionista, sonidista, dibujante), intérpretes y ejecutantes- también deben ser respetados”.

EN UNA RELACIÓN LABORAL, ES NECESARIO DETERMINAR EL GRADO DE SUBORDINACIÓN Y DE INSTRUCCIÓN A EFECTOS DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, DESDE QUE UNA COSA ES UNA OBRA CREADA POR EL TRABAJADOR SIN LAS ORDENES O DIRECTRICES DEL EMPLEADOR EN CUANTO A LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE ELLA Y, OTRA, UNA OBRA CREADA BAJO DICHS PARÁMETROS.

PROCESO: 108-IP-2020

FECHA: 07 de octubre de 2020

“4.2. El Artículo 11 de la Decisión 351 se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre su obra, cuyas características son su imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. El goce de este derecho faculta al autor, entre otras cosas, para reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; al respecto, este Tribunal ha sostenido que el autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de cualquier medio, esta contenga su nombre, derecho que se conoce como paternidad de la obra.

4.3. El artículo antes referido consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo de derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (Literal a) del Artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (Literales b y c) del Artículo 11 de la Decisión 351).

4.4. Con base en un análisis doctrinal se tiene en cuenta lo siguiente:

“la paternidad es una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de

la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya (...).”

“La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio”

4.5. Es importante advertir que el autor; es decir, la persona física que realiza la creación intelectual (Artículo 3 de la Decisión 351), es el titular originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que el autor salvo prueba en contrario, es la persona cuyo nombre, seudónimo o signo de identificación aparezca en la obra correspondiente (Artículo 8 de la Decisión 351). Ello no obsta para que una persona natural o jurídica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con el régimen que contemplen las legislaciones internas de los países miembros (Artículo 9 de la Decisión 351), y que la propiedad de la obra se ejerza a través de un haz de derechos morales y patrimoniales de carácter exclusivo. Tales derechos, reconocidos por la Decisión 351, son independientes de la propiedad del objeto material en que se encuentre incorporada la obra (Artículo 6 de la Decisión 351).

4.6. El Tribunal ha sostenido que, a propósito de los derechos patrimoniales de las obras creadas por encargo o bajo relación laboral, el Artículo 10 de la Decisión 351 distingue entre la titularidad originaria y la derivada, y atribuye el ejercicio de tales derechos a las personas naturales o jurídicas, de conformidad con la legislación nacional correspondiente, salvo prueba en contrario. La doctrina señala que el titular originario es aquella persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. El autor de una *obra derivada* (adaptación, traducción u otra transformación) es el *titular originario* de los derechos sobre la misma, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra de la cual deriva esta. En ese sentido, como la obra original está contenida en la obra derivada, toda utilización de esta obra importa, a la vez, la utilización de aquella; así, el uso de la obra derivada se encuentra sujeto a una doble autorización, por un lado, a la autorización del titular de esta y por otro lado a la autorización del titular de la obra originaria. Tratándose de obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite pues el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales, por parte de las personas naturales o jurídicas, a la legislación nacional correspondiente.

4.7. Ahora bien, el Artículo 10 de la Decisión 351 expresa que las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario. En tal sentido, es necesario advertir lo siguiente:

- a) La titularidad de los derechos patrimoniales y el ejercicio de los mismos, en relación con una obra realizada por encargo; es decir, sin que exista una relación laboral entre el autor de la obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la misma, se regirá por la legislación nacional. Asimismo, *“En estos casos habrá de acudir también (...) a la finalidad del contrato y a las reglas generales sobre la transmisión de los derechos de autor”*.
- b) En cuando a las obras bajo una relación laboral, es indispensable que exista una relación laboral entre el autor de la obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales e la misma. Es decir, debe justificarse la relación laboral o de dependencia entre estas dos partes, en tanto que:

“la relación laboral existe desde que una persona, el trabajador, presta voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario, a cambio de una remuneración”.

4.8. Las obras creadas bajo una relación laboral plantean varias inquietudes, en ese sentido es importante destacar, como lo indica la doctrina que

“resulta que la creación es un acto persona y si bien el autor empleado debe cumplir con sus obligaciones de carácter laboral e incluso recibir instrucciones respecto al género de la obra o a las características generales de la misma, la forma de expresión le es propia y por tanto nadie puede despojarlo de su condición de creador”.

4.9. Sobre este punto, en una relación laboral, es necesario determinar el grado de subordinación y de instrucción a efectos de la realización de la obra, desde que una cosa es una obra creada por el trabajador sin las ordenes o directrices del empleador en cuanto a los aspectos fundamentales de ella y, otra, una obra creada bajo dichos parámetros. Los efectos jurídicos en uno y otro caso son diferentes, desde que el trabajador simplemente ejerce una actividad accesoria en la realización de la obra no tendría derechos morales.

Dentro de este tema es importante advertir que es una obra en colaboración y que es una obra colectiva, en tanto que ambas forman parte de las llamadas obras complejas:

- a) **La obra en colaboración**, resulta ser la creada por dos o más personas que trabajan de manera conjunta bajo una misma inspiración. No serían obras en colaboración aquellas que resultan como consecuencia de una yuxtaposición de trabajos individuales sin relación alguna entre ellos, toda vez que no se generaría una única obra en común que represente a todos los autores en su conjunto.

la regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que los coautores son de manera conjunta los titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, los que serán ejercidos de común acuerdo, excepto cuando los aportes sean divisibles, en los cuales, salvo pacto en contrario, puede ser su contribución explotada de manera separada *"siempre que no perjudique con ello la explotación de la obra común"*.

- b) **La obra colectiva**, conforme lo señala la doctrina *"está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores, cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada"*.

La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que, salvo pacto en contrario, *"los derechos de una obra colectiva corresponden a la persona que la edita y divulga bajo su nombre (...)"* o

"por la que los autores ceden en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que publica o divulga la obra, lo que instituye a dicha persona en un titular derivado de los derechos de explotación (y un legitimado para la defensa de los derechos morales), salvo pacto en contrario".

4.10. Finalmente, en las obras creadas en virtud de una relación laboral, la Decisión 351 determina que la titularidad de los derechos patrimoniales y su ejercicio se regirán por la legislación nacional. De manera general, algunas legislaciones han determinado que estos se regirán por lo pactado en el contrato, si este se lo hizo por escrito; y a falta de contrato escrito, se adhieren a presumir que los derechos patrimoniales han sido cedidos en forma no

exclusiva al empleador, en lo necesario para su actividad habitual y que este cuenta con autorización para divulgarla. Sea cual fuere la modalidad adoptada, en ningún caso la cesión de derechos puede alcanzar los de orden moral, que gozan de las características de imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad”.

UN DIRECTOR TIENE LA POTESTAD DE EDITAR LA OBRA CINEMATOGRAFICA, LO QUE SIGNIFICA QUE PUEDE CORTAR O SUPRIMIR ESCENAS PREVIAMENTE GRABADAS, ENTRE OTRAS, CON EL OBJETIVO DE ADAPTAR LA OBRA A LAS CIRCUNSTANCIAS Y NECESIDADES CORRESPONDIENTES.

PROCESO: 142-IP-2020

FECHA: 25 de agosto de 2021

“3.1. En cuanto a las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales doctrinariamente se ha reconocido como autor al director que la realiza, siendo a su vez el titular de los derechos morales sobre la obra audiovisual en su conjunto. Por otra parte, al productor, en calidad de patrocinador de la obra, se le reconoce la titularidad de los derechos patrimoniales.

(...) 3.4. El numeral ii) del Artículo 5 del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (2012) reconoce al artista intérprete o ejecutante el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación, tomando debidamente en cuenta la naturaleza de las fijaciones audiovisuales.

3.5. El derecho a oponerse a la edición de la obra y a la autorización para sus posteriores transformaciones recae en el autor que es el titular del mencionado derecho. No se desprende de la normativa que les corresponda dicho derecho a los artistas intérpretes o ejecutantes que, como se analizó párrafos arriba, son sujetos diferentes a los autores y, en consecuencia, son titulares de derechos distintos.

3.6. Los directores, en cuanto autores de una obra cinematográfica (una obra audiovisual), cuentan con la facultad de editar dicha obra, lo que significa la posibilidad, entre otras, de cortar o suprimir escenas previamente grabadas, de considerarlo pertinente. Así, se pueden presentar obras cinematográficas

que contienen todas las escenas grabadas originalmente, pero también puede darse el caso de películas en las que el director ha cortado o suprimido escenas previamente grabadas. La lógica se encuentra en la necesidad de que el autor de la obra —el director— cree y forme esa obra a imagen de su ingenio, que la obra responda a su impronta personal, que pueda ser concluida y presentada al público como su intelecto la ha ideado. Así, los directores tienen la facultad de dar a la obra la forma que deseen, y este derecho implica, como es evidente, la facultad de editar la película, lo que a su vez puede implicar la posibilidad de cortar o suprimir escenas previamente grabadas.

3.7. Además de esta lógica impregnada en el espíritu de la protección a la propiedad intelectual, existe una razón económica. La facultad mencionada es relevante para que el director, como autor, ajuste la obra a los mercados en los cuales va a ser presentada la obra, a efectos de que no solo sea capaz de responder a las necesidades culturales y sociales a que haya lugar, sino también a los fenómenos comerciales propios de cada mercado, de cada grupo de consumidores. Las creaciones intelectuales también son parte de la vida económica de las sociedades, por lo que el director debe contar con la flexibilidad suficiente para moldear y adaptar su obra, respetando, evidentemente, los derechos conexos de los artistas interpretantes o ejecutantes.

3.8. En consecuencia, el director tiene la potestad de editar la obra cinematográfica, lo que significa que puede cortar o suprimir escenas previamente grabadas, entre otras, con el objetivo de adaptar la obra a las circunstancias y necesidades correspondientes, como podría ser, por ejemplo, reducir la obra cinematográfica de dos horas de duración a solo una hora y media”.

DE LA PROTECCIÓN DE LA OBRA

LA DECISIÓN 351 REGULA LO PERTINENTE A LA PROTECCIÓN DE SUJETOS DE DERECHOS DISTINTOS AL AUTOR, LOS CUALES SON TITULARES DE DERECHOS CONEXOS.

PROCESO: 257-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

4.1. La Decisión 351 regula lo pertinente a la protección de sujetos de derechos distintos al autor, los cuales son titulares de derechos conexos. Como se anunció en la presente Interpretación Prejudicial, los derechos conexos tienen una naturaleza distinta al derecho de autor. En tal sentido, es importante reafirmar que los sujetos de este tipo de derechos son los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

4.2. Cada uno de estos sujetos de derecho, según la normativa comunitaria, tienen derechos patrimoniales y en particular los artistas intérpretes o ejecutantes poseen derechos morales, establecidos en el Artículo 35 de la Decisión 351.

4.3. El Capítulo X de la Decisión 351 regula la protección de los Derechos Conexos, dentro del cual se encuentra el Artículo 42, el cual establece que: (...)

4.4. Teniendo en cuenta lo anterior, a diferencia del régimen de derecho de autor, la norma andina no establece una lista de limitaciones y excepciones a los derechos conexos, haciendo una remisión expresa a lo regulado en la Convención de Roma.

4.5. La Convención de Roma faculta a los Estados suscriptores a establecer un régimen de excepciones y limitaciones de carácter general aplicable a las tres categorías de beneficiarios de la referida convención, señalando en el Artículo 15 (...).

4.6. Según lo establecido en la Convención de Roma, cada Estado contratante **podrá** establecer un régimen de limitaciones y excepciones, en su legislación interna, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de una utilización de uso privado

La Guía de la Convención de Roma y del Convenio de Fonogramas explica que esta limitación en principio puede tratarse de una utilización individual de la obra, que implica la ausencia de fines de lucro. Dependiendo de cada una de las categorías de beneficiarios, las formas de uso privado pueden variar.

b) Utilización de fragmentos breves cuando se dan informaciones sobre acontecimientos de actualidad

Haciendo una analogía con lo regulado en el Convenio de Berna, en el Numeral 1 del Artículo 10 *bis*, se puede establecer que el fin de la

presente excepción es satisfacer las necesidades informativas, no poniendo restricción alguna a los reportes de actualidad. En este sentido, será válida la reproducción o transmisión al público de artículos de actualidad cuyo contenido sea de carácter político, económico o religioso, publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, siempre y cuando no se haya efectuado reserva alguna. A su vez, la sanción al incumplimiento de esta obligación será determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección.

c) Cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones

La Decisión 351, en su Artículo 3, define a la grabación efímera de la siguiente manera:

«Fijación sonora auditiva o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un periodo transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.»

La Guía de la Convención de Roma y del Convenio de Fonogramas, acoge la definición reseñada en la Decisión 351, al establecer que la fijación efímera, es la que se realiza directamente por los organismos de radiodifusión, con sus propios medios para sus propias emisiones, sin intervención de una empresa exterior y cuya finalidad es eminentemente técnica.

Por su parte, la OMPI establece que la grabación efímera, hace referencia a una fijación de corta duración, fugaz, pasajera, lo cual, en el entendido del apartado citado, alude a la libertad de llevar a cabo una fijación, para una repetición de la emisión del propio órgano de radiodifusión, en un plazo relativamente breve.

d) Cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica

Esta excepción nace de la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés público representado en el derecho de educación y acceso a la cultura, en contraposición a la protección de los derechos conexos y de autor; sin embargo, según lo enunciado por la OMPI y Tratados

Internacionales como el Convenio de Berna, es necesario que dicha utilización se realice en la medida justificada por el fin perseguido.

Lo anterior quiere decir que la utilización que se realice debe estar destinada exclusivamente a la enseñanza, descartando de esta manera cualquier actividad de entretenimiento que tenga lugar en instituciones educativas, respetando en todo momento el derecho de cita o de paternidad de las obras.

«Mihály Ficsor [señala] que la expresión "utilizar (...) a título de ilustración de la enseñanza" se extiende tanto a partes de obras como a las obras enteras, siempre que no vaya más allá del concepto de ilustración para la enseñanza. A su vez, las obras completas se entienden que son obras de corta extensión (por ejemplo, obras gráficas o fotográficas individuales) pues el uso libre de obras más voluminosas puede no corresponder al concepto de simple ilustración.»

4.7. El Artículo 15 la Convención de Roma señala en su párrafo segundo lo siguiente: (...)

El párrafo reseñado hace alusión a la posibilidad que tiene el Estado contratante de establecer en su legislación nacional limitaciones diferentes a las consagradas en el párrafo primero del Artículo 15 de la Convención de Roma, siempre y cuando las limitaciones sean de la misma naturaleza a las establecidas en la legislación nacional, respecto de la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas”.

LA PROTECCIÓN DE UN DERECHO DE AUTOR NO DEPENDE DEL MÉRITO DE LA OBRA O DE SU DESTINO, NI DE LA COMPLEJIDAD DEL TRABAJO INTELECTUAL O DE LOS RECURSOS PARA PRODUCIRLA, SINO DE QUE POSEA ELEMENTOS DEMOSTRATIVOS DE UNA DIFERENCIA SENSIBLE, ABSOLUTA O RELATIVA, QUE INDIVIDUALICE EL PENSAMIENTO REPRESENTATIVO O LA SUBJETIVIDAD DE SU AUTOR.

PROCESO: 295– IP - 2019

FECHA: 13 de diciembre de 2019

“1.2. El Artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas siempre y cuando puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Asimismo, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencionando en su Literal a) las obras expresadas por escrito.

1.3. Respecto a las c-características generales para que algo sea considerado como obra, la doctrina menciona algunas, las cuales se detallan a continuación:

- «1. *Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico.*
2. *Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino.*
3. *Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad.»*

1.4. De acuerdo con lo anterior, la protección de un derecho de autor no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, lo cual deberá valorarse como una cuestión de hecho en cada caso.

1.5. De conformidad con el Artículo 7 de la Decisión 351, lo que se protege no son las ideas sino la forma mediante la cual estas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra. Dicha disposición hace hincapié en el hecho de que no son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

1.6. Finalmente, cabe precisar que tanto la obra en su totalidad como los fragmentos de esta son objeto de protección del derecho de autor. En efecto, una vez que la ideas son plasmadas de alguna forma y el resultado genera una obra, la totalidad de la obra, así como los fragmentos que la componen, son objeto de protección por el derecho de autor.”

DE LOS DERECHOS

LA INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE UNA OBRA NO TIENE OTRA FINALIDAD NI ALCANCE DIFERENTE QUE EL DE SERVIR COMO INSTRUMENTO DECLARATIVO DEL DERECHO Y EVENTUALMENTE COMO MEDIO DE PRUEBA DE SU EXISTENCIA.

PROCESO: 248-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“5.1. En el presente caso, el demandante alega su derecho de autoría de obras musicales y literarias, razón por la cual es necesario desarrollar este tema.

5.2. Al respecto, los Artículos 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponen lo siguiente: (...)

5.3. De las normativas antes citadas, se puede establecer que el ejercicio del derecho de autor no se encuentra sujeta a ningún tipo de formalidad, como por ejemplo un registro o un depósito ante alguna autoridad o por parte de un Estado en particular.

5.4. La inscripción o registro de una obra no tiene otra finalidad ni alcance diferente que el de servir como instrumento declarativo del derecho y eventualmente como medio de prueba de su existencia.

5.5. Al respecto, Ricardo Antequera Parilli señala lo siguiente:

«(...)

Una tendencia de casi unánime aceptación universal **otorga la protección a las obras del ingenio por el mero acto de su creación, sin necesidad del cumplimiento de ninguna formalidad, ya que el registro de la obra como se verá en su oportunidad**, tiene un carácter exclusivamente declarativo y no constitutivo de derechos.

(...)

La protección por el solo hecho de la creación, constituye una de las varias diferencias que generalmente en el derecho positivo existen con el denominado 'derecho industrial' o derecho de patentes

y marcas -que comúnmente contempla requisitos obligatorios de orden registral-y surge, entre otras cosas, de la naturaleza misma del derecho del autor como un Derecho Humano, de manera que el legislador, más que 'conceder' atributos al creador, no hace otra cosa que reconocer un derecho fundamental del Hombre.

Esa tutela automática de las obras del ingenio hace que ellas se encuentren protegidas, aunque permanezcan inéditas o no hayan sido fijadas, como ya fue dicho, a un soporte material, siempre que sean susceptibles de ser divulgadas o publicadas por cualquier medio o procedimiento, independientemente de que la divulgación o publicación haya ocurrido. (...)»

(Énfasis agregado)

5.6. Una obra es protegida por el derecho de autor desde el momento de su creación; por tanto, el registro de una obra no es obligatorio. El registro contemplado en la Decisión 351 no funciona como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa al autor de la obra.

5.7. Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública.

5.8. Los artículos interpretados dejan a criterio del autor registrar o no su creación. Sin embargo, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que, de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro

5.9. Lo señalado en párrafos anteriores se encuentra debidamente concordado con lo dispuesto en el numeral 2) del Artículo 5 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual señala que el goce y el ejercicio del derecho de autor no se encuentran sujetos a ningún tipo de formalidad, como pudiera ser un depósito o registro ante alguna autoridad.

5.10. En consecuencia, la normativa andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales nace con la creación o materialización de la obra; es

decir, se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro, por ejemplo.

Presunción de autoría

5.11. El Artículo 8 de la Decisión 351 establece que: «se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra».

5.12. La citada norma andina establece una presunción relativa, *iuris tantum*, en favor de los autores de obras protegidas por el derecho de autor.

5.13. En ese sentido, en el supuesto de que el autor de una obra no registrada desee reclamar la protección de su derecho ante alguna autoridad de un país miembro, le bastará con presentar, ante la referida autoridad un ejemplar de su obra, en el cual aparezca su nombre, su seudónimo o algún signo que lo identifique a fin de poder acreditar su interés legítimo para actuar en el proceso.

5.14. Asimismo, resulta necesario efectuar la distinción entre el autor de una obra y el titular de la misma.

5.15. El autor de una obra es el ser humano -persona natural- que realiza la creación intelectual, mientras que el titular de una obra es aquella persona natural o jurídica que cuenta con las facultades para ejercer los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros.

5.16. Asimismo, la normativa andina distingue dos tipos de titularidades la originaria y derivada.

5.17 La titularidad originaria es aquella que nace con la creación de la obra; es decir, siempre el autor será considerado como titular originario de los derechos morales y patrimoniales de la obra.

5.18. Por su parte, la titularidad derivada es aquella que se surge por razones distintas a la de la creación de la obra, como pudiera ser los casos de cesión de derechos, mandato o presunción legal. El titular derivado siempre será una persona distinta al autor, es decir, será la persona natural o jurídica a quien se le transfiera todos o una parte de los derechos patrimoniales de una obra protegida por el derecho de autor.

5.19. Al respecto, Delia Lipszyc ha manifestado lo siguiente:

«(...) La titularidad originaria es el correlato de la calidad de autor por lo que corresponde a las personas físicas que crean las obras. (...)

Titular originario es la persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. (...)

[Titulares derivados]

Son las personas físicas o jurídicas que han recibido la titularidad de algunos de los derechos de autor. La titularidad derivada nunca puede abarcar la totalidad del derecho de autor (moral y patrimoniales) (sic)

En efecto, el derecho moral es inalienable; aun en caso de transmisión mortis causa los sucesores no reciben las facultades esencialmente personales que integran el derecho moral del autor (las positivas) pues, salvo excepciones, no se transmiten; los sucesores solo pueden ejercer las facultades negativas (el derecho al reconocimiento de la paternidad y el derecho al respeto y a la integridad de la obra) y el derecho de divulgación de las obras póstumas (...). En cambio, puede comprender la totalidad de los derechos de explotación (derecho patrimonial).

La titularidad derivada puede obtenerse:

- por cesión (sea convencional o bien, de pleno derecho por ministerio de la ley-cessio legis-);
- por presunción de cesión establecida por ley, salvo pacto en contrario;
- por transmisión mortis causa.

Los contratos usuales de explotación de obras por los cuales el autor, o el titular del derecho o la entidad de gestión colectiva, autoriza a una persona a utilizar la obra o son licencias (o autorizaciones de uso) no exclusivas (como es habitual, por ejemplo, en materia de ejecución pública de obras musicales no dramáticas) o constituyen derechos exclusivos en favor del usuario, pero no son contratos de cesión de acuerdo con el derecho común porque no transfieren la titularidad de los derechos de explotación (...)

5.20. En consecuencia, la presunción contemplada en el Artículo 8 de la Decisión 351 es aplicable únicamente a efectos de determinar quién es el autor

de una obra protegida por el derecho de autor y no sobre quien es el titular derivado de la misma”.

EL DERECHO DE AUTOR ESTÁ CONSTITUIDO POR DERECHOS PATRIMONIALES Y MORALES. LOS DERECHOS PATRIMONIALES PUEDEN SER TRANSMITIDOS POR ACTOS ENTRE VIVOS O CAUSA DE MUERTE.

PROCESO: 248-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“4.2 El derecho de autor está constituido por derechos patrimoniales y morales. Los derechos patrimoniales pueden ser transmitidos por actos entre vivos o causa de muerte.

4.3 La cesión de derechos es una forma de transmitir derechos patrimoniales. En esa línea, Guillermo Cabanellas define la **cesión de derechos** como: «La transmisión, a título gratuito u oneroso, de cualquiera, de las facultades jurídicas que pertenezcan al titular de ellas, ya sean personales o reales.»

4.4 Por su parte, el Artículo 31 de la Decisión 351 dispone que toda transferencia de los derechos patrimoniales y las autorizaciones o licencias de uso se entienden limitadas a las formas de explotación según lo exprese el contrato respectivo.

4.5 La transferencia del derecho de explotación puede ser **total o parcial**. La primera permite la transferencia de los derechos sin ninguna reserva, y la segunda es aquella en que el titular transfiere los derechos por un tiempo determinado o transfiere alguna de sus facultades.

4.6 Para Guillermo Cabanellas la **transmisión de derechos** es «entre vivos, sinónimo de cesión de derechos. Mortis causa, sucesión, sea testada o intestada.»

4.7 La transmisión **por acto entre vivos** se hace mediante la enajenación; es decir, la «venta». Esto implica la adquisición de los derechos del titular de la obra y su derecho de explotación, lo que, en conjunto, permite acceder a las facultades de orden patrimonial, excluyendo las de orden moral por ser inalienables.

4.8 La cesión de derechos, así como las autorizaciones o licencias de uso que hace el autor a terceros, deben ser interpretadas en forma restrictiva; es decir, solo aquellos límites previstos en el contrato podrán ser entendidos como transmisibles sin considerar los derechos que constituyen para el titular una reserva propia y particular para su uso.

4.9 El Artículo 30 de la Decisión 351 dispone que: (...)

4.10 En atención a dicho dispositivo legal comunitario, todo lo relacionado a cesión o concesión de derechos patrimoniales y licencias de uso, se encontrará regulado por la legislación nacional, en aplicación del principio de complemento indispensable, siempre y cuando no sea contrario a la norma andina”.

LA DECISIÓN 351 SE REFIERE AL DERECHO MORAL QUE TIENE UN AUTOR SOBRE SU OBRA, CUYAS CARACTERÍSTICAS SON SU IMPRESCRIPTIBILIDAD, INALIENABILIDAD, INEMBARGABILIDAD E IRRENUNCIABILIDAD. EL GOCE DE ESTE DERECHO FACULTA AL AUTOR, ENTRE OTRAS COSAS, PARA REIVINDICAR LA PATERNIDAD DE LA OBRA EN CUALQUIER MOMENTO.

PROCESO: 248-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“3.2. Los **derechos morales** protegen la correlación autor-obra sobre la base de los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra.

3.3. El Artículo 11 de la Decisión 351 se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre su obra, cuyas características son su imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. **El goce de este derecho faculta al autor, entre otras cosas, para reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento.** Al respecto, este Tribunal ha sostenido que el autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de cualquier medio, esta contenga su nombre, derecho que se conoce como paternidad de la obra.

3.4. Respecto al derecho de paternidad, con base en un análisis doctrinal se tiene en cuenta lo siguiente:

«La paternidad es una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya (...)».

«La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio».

3.5. Finalmente, a la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la Decisión 351. Asimismo, una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.”

LOS TITULARES DE DERECHOS CONEXOS, SEGÚN LA NORMATIVA COMUNITARIA, TIENEN DERECHOS PATRIMONIALES Y EN PARTICULAR LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES POSEEN DERECHOS MORALES, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 35 DE LA DECISIÓN 351.

PROCESO: 147-IP-2019

FECHA: 03 de junio de 2019

“3.1 Aunque en la controversia objeto de este proceso no se han formulado pretensiones ni excepciones relativas al reconocimiento o alcance de derechos de propiedad intelectual, en atención a lo solicitado por el Consultante resulta necesario analizar el tema propuesto.

3.2. La Decisión 351 regula lo pertinente a la protección de sujetos de derechos distintos al autor, los cuales son titulares de derechos conexos. Como se anunció en la presente Interpretación Prejudicial, los derechos conexos tienen una naturaleza distinta al derecho de autor. En tal sentido, es importante reafirmar que los sujetos de este tipo de derechos son los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

3.3. Cada uno de estos sujetos de derecho, según la normativa comunitaria, tienen derechos patrimoniales y en particular los artistas intérpretes o ejecutantes poseen derechos morales, establecidos en el Artículo 35 de la Decisión 351.

3.4. El Capítulo X de la Decisión 351 regula la protección de los Derechos Conexos, dentro del cual se encuentra el Artículo 42, el cual establece que: (...)

3.5. Teniendo en cuenta lo anterior, a diferencia del régimen de derecho de autor, la norma andina no establece una lista de limitaciones y excepciones a los derechos conexos, haciendo una remisión expresa a lo regulado en la Convención de Roma.

3.6. La Convención de Roma faculta a los Estados suscriptores a establecer un régimen de excepciones y limitaciones de carácter general aplicable a las tres categorías de beneficiarios de la referida convención, señalando en el Artículo 15 (...).

3.7. Según lo establecido en la Convención de Roma, cada Estado contratante **podrá** establecer un régimen de limitaciones y excepciones, en su legislación interna, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de una utilización de uso privado

La Guía de la Convención de Roma y del Convenio de Fonogramas, explica que esta limitación en principio puede tratarse de una utilización individual de la obra, que implica la ausencia de fines de lucro. Dependiendo de cada una de las categorías de beneficiarios, las formas de uso privado pueden variar.

b) Utilización de fragmentos breves cuando se dan informaciones sobre acontecimientos de actualidad

Haciendo una analogía con lo regulado en el Convenio de Berna, en el Numeral I del Artículo 10 *bis*, se puede establecer que el fin de la presente excepción es satisfacer las necesidades informativas, no poniendo restricción alguna a los reportes de actualidad. En este sentido, será válida la reproducción o trasmisión al público de artículos de actualidad cuyo contenido sea de carácter político, económico o religioso, publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, siempre y cuando no se haya efectuado reserva alguna. A su vez, la sanción al

incumplimiento de esta obligación será determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección

c) Cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones

La Decisión 351, en su Artículo 3 define a la grabación efímera de la siguiente manera:

"Fijación sonora auditiva o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un periodo transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión."

La Guía de la Convención de Roma y del Convenio de Fonogramas, acoge la definición reseñada en la Decisión 351, al establecer que la fijación efímera, es la que se realiza directamente por los organismos de radiodifusión. con sus propios medios para sus propias emisiones, sin intervención de una empresa exterior y cuya finalidad es eminentemente técnica.

Por su parte, la OMPI establece que la grabación efímera, hace referencia a una fijación de corta duración, fugaz, pasajera, lo cual, en el entendido del apartado citado, alude a la libertad de llevar a cabo una fijación para una repetición de la emisión del propio órgano de radiodifusión, en un plazo relativamente breve.

d) Cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica

Esta excepción nace de la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés público representado en el derecho de educación y acceso a la cultura, en contraposición a la protección de los derechos conexos y de autor; sin embargo, según lo enunciado por la OMPI y Tratados Internacionales como el Convenio de Berna. es necesario que dicha utilización se realice en la medida justificada por el fin perseguido.

Lo anterior quiere decir que la utilización que se realice debe estar destinada exclusivamente a la enseñanza, descartando de esta manera cualquier actividad de entretenimiento que tenga lugar en instituciones

educativas, respetando en todo momento el derecho de cita o de paternidad de las obras.

"Mihály Ficsor [señala] que fa expresión "utilizar (...) a título de ilustración de la enseñanza" se extiende tanto a partes de obras como a las obras enteras, siempre que no vaya más allá del concepto de ilustración para la enseñanza. A su vez, las obras completas se entienden que son obras de corta extensión (por ejemplo, obras gráficas o fotográficas individuales) pues el uso libre de obras más voluminosas puede no corresponder al concepto de simple ilustración.

3.8. El Artículo 15 la Convención de Roma señala en su párrafo segundo lo siguiente: (...)

El párrafo reseñado hace alusión a la posibilidad que tiene el Estado contratante de establecer en su legislación nacional limitaciones diferentes a las consagradas en el párrafo primero del Artículo 15 de la Convención de Roma, siempre y cuando las limitaciones sean de la misma naturaleza a las establecidas en la legislación nacional, respecto de la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas”.

EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CONSTITUYE UN INTENTO DE CORREGIR ESE DESEQUILIBRIO Y VELAR POR QUE LOS ARTISTAS RECIBAN UN PEQUEÑO PORCENTAJE DEL PRECIO ALCANZADO POR SU OBRA EN LAS REVENTAS. EN TAL SENTIDO, EL DROIT DE SUITE ES LA PRERROGATIVA ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS AUTORES CONSISTENTE EN RECIBIR UN PORCENTAJE DEL IMPORTE DE LAS VENTAS SUCESIVAS DE SUS OBRAS DE ARTE.

PROCESO: 01-IP-2021

FECHA: 06 de mayo de 2021

“5.1 La organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define al *droit de suite* como el derecho inalienable que algunas legislaciones de derechos de autor conceden al autor y a sus herederos o, después de la muerte de aquel, a otras instituciones legalmente autorizadas, en virtud del cual pueden reclamar una parte de los ingresos obtenidos en cada nueva venta pública de

ejemplares originales de las obras de bellas artes, dentro el término (plazo) de protección.

5.2. A diferencia de los escritores y de los músicos, los artistas visuales (de obras de bellas artes), como los pintores y los escultores, no obtienen beneficios directos de las transacciones económicas vinculadas con la comercialización de sus obras en los mercados mundiales, por lo que el derecho de participación constituye un intento de corregir ese desequilibrio y velar por que los artistas reciban un pequeño porcentaje del precio alcanzado por su obra en las reventas. En tal sentido, el *droit de suite* es la prerrogativa establecida en beneficio de los autores consistente en recibir un porcentaje del importe de las ventas sucesivas de sus obras de arte (plástica o figurativa), como pintura, escultura o dibujo.

5.3. Sobre el particular, el Artículo 16 de la Decisión 351 señala que los autores de obras de arte y, a su muerte, sus derechohabientes, tienen el derecho inalienable de obtener una participación en las sucesivas ventas que se realicen en obras de arte. Los países miembros de la Comunidad Andina reglamentarán este derecho.

5.4. de conformidad con lo establecido en el Artículo 16 de la Decisión 351 (i) cada país miembro del proceso de integración subregional andino tiene la obligación de reglamentar el derecho de reventa; (ii) se delimita el derecho de reventa a las realizadas mediante subasta públicas o a través de un negociante profesional en obras de arte; y, (iii) no se extiende a manuscritos originales”.

LA DECISIÓN 351 SÍ RECONOCE A FAVOR DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES UNA ESPECIE DE DERECHO MORAL DE INTEGRIDAD, POR HACER UNA ANALOGÍA CON EL DERECHO MORAL DEL AUTOR.

PROCESO: 142-IP-2020

FECHA: 25 de agosto de 2021

“2.1. La Decisión 351 reconoce la diferencia existente entre el autor de una obra audiovisual y el artista intérprete o ejecutante que participa en dicha obra. Al primero lo entiende como la «[p]ersona física que realiza la creación intelectual», mientras que al segundo lo identifica como la «[p]ersona que

representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra».

2.2. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI también ha efectuado esta precisión a modo de diferenciación entre los autores de las obras y los artistas intérpretes o ejecutantes, plasmándola en el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. De este modo, se entiende como:

«...” artistas, intérpretes o ejecutantes”, todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore...»

2.3. Logreira y Fuentes, por su parte, explican dicha diferenciación en los siguientes términos:

«Quienes crean o adaptan las obras para su posterior ejecución (piénsese en los músicos y directores de orquesta) o quienes la interpretan (piénsese en actores, bailarines y cantantes), suponen la unión de dos esfuerzos creativos: la del autor y/o adaptador de la obra, por una parte, y la del artista, por la otra.»

2.4. En el caso de una obra audiovisual, corresponde diferenciar entre el creador de la obra —el autor— y quienes la interpretan —los artistas intérpretes—. El creador de la obra es quien goza del derecho de autor, mientras que el artista intérprete es aquel que ejecuta de cualquier manera la obra de un autor y es titular de un derecho conexo.

2.5. Si bien el autor es el creador de una obra audiovisual, el intérprete es quien da vida a dicha obra. El actor, o intérprete de una obra audiovisual, da vida a un personaje al expresar de manera única y singular lo que el guion de una obra audiovisual establece para aquel; es decir, realiza un aporte creativo evidente —en muchos casos, hasta preponderante— que lo hace merecedor de un régimen de protección jurídica a través del denominado derecho conexo.

2.6. Para gozar de protección como artista intérprete, el actor ejecuta un papel o rol mediante el cual interpreta un personaje, dándole vida y efectuando un aporte creativo en su caracterización. Tiene a su cargo un mínimo de frases y forma parte de la trama de la obra audiovisual. Cumpliéndose estas condiciones se puede comprender que un artista es un intérprete —así sea sobre la base de la preexistente creación del autor— de una obra audiovisual y, por lo tanto, es titular de derechos conexos.

2.7. Los titulares de los derechos conexos son los artistas intérpretes o ejecutantes. De acuerdo al Capítulo X —De los derechos conexos— de la Decisión 351, estos sujetos gozan de los siguientes derechos conexos:

- a) Derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones. Pero no pueden oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada.
- b) Exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o ejecución que se realice.
- c) Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación.

2.8. En obras complejas puede presentarse el escenario en que los distintos artistas intérpretes o ejecutantes contribuyan con componentes completamente originales a la obra, por lo que podría parecer que adquieren el carácter de coautores de esta, lo que en rigor no sucede. En ese caso, el criterio fundamental para establecer si el componente otorga derechos autorales o derechos conexos es si el componente aportado pudiera por sí mismo y de manera individualizada caracterizarse como una obra y persistir y ser explotada independientemente de los demás elementos de la obra audiovisual de la que forma parte. Un ejemplo de lo señalado es la diferencia entre el compositor del *soundtrack* de una película y uno de los actores. Resulta evidente que la música de un largometraje bien podría constituir una obra susceptible de ser protegida por el derecho de autor y persistir y ser explotada fuera de la película de la cual forma parte, por lo que su compositor adquiere derechos de autor sobre la pieza concreta que ha desarrollado. En cambio, la actuación o interpretación de un actor solo se entiende y adquiere significado como parte (o dentro) de la película, por lo que dicho actor solo podría ser titular de derechos conexos sobre su actuación o interpretación.

2.9. El artista intérprete o ejecutante que forma parte de una obra audiovisual no goza del derecho exclusivo de comunicación pública sobre sus interpretaciones fijadas, pues se entiende que estas han sido fijadas con su autorización previa y expresa, en una obra audiovisual cuyos derechos de explotación —incluyendo la comunicación pública— le corresponden al productor.

2.10. De manera similar, el artista intérprete o ejecutante que forma parte de una obra audiovisual tampoco dispone de un derecho patrimonial exclusivo de transformación sobre su interpretación, y mucho menos de toda la obra audiovisual. La Decisión 351 sí reconoce a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes una especie de derecho moral de integridad, por hacer una analogía con el derecho moral del autor. Pero esta potestad no puede ser confundida con el derecho propiamente patrimonial de transformación, por lo que un artista intérprete o ejecutante no podría ejercer una facultad de esta naturaleza a través de una acción por infracción. No obstante, sí podría eventualmente requerir la tutela de su derecho moral de integridad, cuando la deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o ejecución pueda lesionar su prestigio o reputación.

2.11. El artista intérprete o ejecutante no podría oponerse a la supresión de una escena en la que se presenta su interpretación o ejecución, salvo que acredite debidamente que dicha supresión ha sido efectuada con la clara intención de dañar su prestigio o reputación. De allí que el análisis de la afectación al derecho de "integridad" del artista intérprete o ejecutante tendría que orientarse únicamente a establecer los elementos para determinar si existió o no una afectación de orden moral.

2.12. Sin perjuicio de lo expuesto en el presente acápite, corresponde señalar que las disposiciones consagradas en la norma comunitaria establecen, de modo general, un estándar mínimo de protección de los derechos de autor y de los derechos conexos. Así, de conformidad con el principio de complemento indispensable, las legislaciones internas de los países miembros pueden consagrar el reconocimiento de otros derechos a los autores, así como a los artistas intérpretes o ejecutantes; y, del mismo modo, pueden ampliar su contenido y alcance, así como establecer diferentes mecanismos de tutela”.

EL DERECHO RELATIVO A LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA AUDIOVISUAL COMPRENDE, PUES, LA MERA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO DE LA REFERIDA OBRA, Y ESTA PUESTA A DISPOSICIÓN RESULTA SUFICIENTE PARA EL COBRO DE UNA REMUNERACIÓN A FAVOR DEL TITULAR.

PROCESO: 383-IP-2021

FECHA: 17 de mayo de 2023

“[3.1] Como se ha señalado previamente, el literal b) del artículo 13 de la Decisión 351 establece que el autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho de realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes.

[3.2] Cuando un hotel u otro establecimiento de hospedaje coloca televisores en las habitaciones de los huéspedes, así como en ambientes como el lobby, el bar, el restaurante, el gimnasio u otros espacios de uso común, y a través de dichos televisores se difunde la señal o emisión de una o más empresas de radiodifusión (de señal abierta y/o de señal cerrada), y dicha señal o emisión contiene obras audiovisuales (películas, telenovelas, series, etc.), ello califica como un acto de comunicación pública de dichas obras audiovisuales, en los términos previstos en el literal f) del artículo 15 de la Decisión 351.

[3.3] A través de la instalación de televisores por medio de los cuales los huéspedes tienen la capacidad (potencial) de poder ver obras audiovisuales, los hoteles, como intermediarios, realizan un acto de comunicación pública de dichas obras para con sus huéspedes. En consecuencia, los hoteles deben obtener la correspondiente autorización de los titulares de las obras audiovisuales (v.g., los productores de películas, telenovelas, series, dibujos animados, etc.), posiblemente representados por una sociedad de gestión colectiva, lo que significa que esta puede exigir el pago de las remuneraciones correspondientes.

[3.4] Si bien la habitación de un hotel no es un «lugar público», es un lugar «para el público» en el sentido de que los huéspedes, como público, en cualquier momento podrían encender (o simplemente ver) el aparato de televisión y disfrutar las obras audiovisuales transmitidos por medio de la señal (o emisión) del organismo de radiodifusión de que se trate, que puede ser tanto de señal abierta como de señal cerrada (televisión paga o por suscripción).

[3.5] Es importante tener presente, como acertadamente lo sostiene Eduardo de la Parra Trujillo, que:

«...lo más relevante para efectos jurídicos, es que los actos de comunicación pública, para ser tales, no requieren el acceso efectivo a las obras por parte de los huéspedes, pues basta sólo la mera puesta a disposición de las obras al público para considerarse un acto de comunicación pública sujeto a derechos de autor.

De esta forma, un hotel viola el derecho de autor de comunicación pública, por la mera puesta a disposición o al alcance general de las obras a favor de sus huéspedes, sin requerirse que estos se encuentren congregados en la misma parte del hotel, y siendo irrelevante si tales clientes del establecimiento acceden efectivamente o no a las obras».

[3.6] Por tanto, para que la sociedad de gestión colectiva sea acreedora del pago de las remuneraciones por las obras audiovisuales comunicadas públicamente por un hotel u otro establecimiento de hospedaje, no es necesario que los huéspedes accedan de manera efectiva a dichas obras (es decir, encender el televisor y apreciar las obras contenidas, por ejemplo, en la parrilla de canales de una empresa de radiodifusión de señal cerrada), sino que basta que exista la posibilidad de que los huéspedes puedan hacerlo en cualquier momento, ya sea desde las habitaciones, o desde otros ambientes como el lobby, el restaurante, el bar, el gimnasio u otros espacios de uso común.

[3.7] El acto de comunicación pública de una obra audiovisual, incluyendo aquella situación en la que no haya propósito lucrativo del sujeto que realiza la comunicación pública, así como aquella otra en la que no existe un ánimo de entretenimiento o distracción de los clientes del establecimiento de que se trate, requiere necesariamente de la autorización del titular de la referida obra o de la sociedad de gestión colectiva que lo representa. El hecho de que el hotel o establecimiento de hospedaje pague un monto determinado por el servicio de televisión por suscripción (señal cerrada) no lo exonera de pagar la remuneración correspondiente al titular de la obra audiovisual comunicada públicamente o a la sociedad de gestión colectiva que representa a dicho titular.

[3.8] El derecho relativo a la comunicación pública de una obra Audiovisual comprende, pues, la mera «puesta a disposición del público» de la referida obra, y esta puesta a disposición resulta suficiente para el cobro de una remuneración a favor del titular del derecho de autor por la explotación de la mencionada obra, cobro que puede ser exigido por la sociedad de gestión colectiva que representa al mencionado titular”.

LAS EMPRESAS DE TELEVISIÓN DE SEÑAL ABIERTA TIENEN EL DERECHO DE IMPEDIR QUE UNA EMPRESA DE TELEVISIÓN POR

SUSCRIPCIÓN (TELEVISIÓN DE SEÑAL CERRADA O CABLE) RETRANSMITA SU SEÑAL O SUS EMISIONES.

PROCESO: 257-IP-2021

FECHA: 21 de septiembre de 2022

3.1 Los organismos de radiodifusión, que emiten las señales de radio y televisión, gozan de un derecho exclusivo sobre sus emisiones, contando así con la facultad de autorizar o prohibir la retransmisión de las referidas emisiones o difusiones.

3.2 La **retransmisión** no autorizada de señales implica, por cierto, la **redistribución** de emisiones sin el consentimiento expreso o el conocimiento del titular de los derechos.

3.3 El derecho exclusivo existe en la medida que los referidos organismos son titulares de derechos conexos respecto de sus propias emisiones. Esta titularidad justifica el que los organismos de radiodifusión tengan el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, lo que a su vez significa que pueden autorizar la retransmisión de sus señales de modo gratuito o a cambio de un pago o remuneración.

3.4 Una facultad intrínseca a dicha titularidad, y al mencionado derecho exclusivo, es que el organismo de radiodifusión tiene la potestad de decidir si la totalidad de su señal, o solo determinados contenidos de su señal, pueden ser retransmitidos por otros operadores, a título gratuito u oneroso. Según las particularidades de cada caso, los referidos organismos podrían acordar con otros operadores que toda su señal sea retransmitida de manera libre o a cambio de una contraprestación, o que solo ciertos contenidos sean retransmitidos a cambio de recibir la remuneración correspondiente.

3.5 El tema de los otros operadores nos lleva a diferenciar a las empresas de televisión de señal abierta, que son los organismos de radiodifusión a que se refiere el Artículo 39 de la Decisión 351, de las empresas de televisión por suscripción (llamada también televisión por cable o televisión de señal cerrada), que son los otros operadores mencionados en el párrafo anterior.

3.6 La señal de una empresa de televisión de señal abierta es libre en el sentido de que puede ser captada por cualquier persona (para su uso personal) que tenga un televisor en el área de influencia de dicha empresa. Esta área de influencia es el ámbito geográfico de alcance de la mencionada señal. En

cambio, la señal de una empresa de televisión por suscripción (señal cerrada) solo puede ser captada —lícitamente— por los suscriptores, que son las personas que han celebrado un contrato con la referida empresa y pagan una contraprestación.

3.7 Relacionado con lo que se viene explicando, en la Interpretación Prejudicial 225-1P-2015 se mencionó lo siguiente:

«2.4 En cualquier caso, es importante precisar que el Artículo 39 literal a) de la Decisión 351, al otorgar a los organismos de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, se entiende que los organismos de radiodifusión de señal abierta puedan impedir que un organismo de radiodifusión de señal cerrada retransmita sus emisiones.

3.8 En el texto antes citado, este Tribunal mencionó que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 39 literal a) de la Decisión 351, al otorgar a los organismos de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, las empresas de televisión de señal abierta tienen el derecho de impedir que una empresa de televisión por suscripción (televisión de señal cerrada o cable) retransmita su señal o sus emisiones. Resulta pertinente explicar en esta oportunidad que ese derecho de impedir, visto desde una perspectiva negativa, implica desde una perspectiva positiva el derecho de autorizar la retransmisión, lo que a su vez puede ocurrir de modo gratuito u oneroso. En este sentido, y en ejercicio de sus libertades de empresa y contractual, la empresa de televisión de señal abierta decidirá si la retransmisión es total (toda la señal) o parcial (determinados contenidos de la señal), y en cualquier caso si es gratuita u onerosa.

3.9 En la nota a pie número 14 de la Interpretación Prejudicial 225-1P-2015 se cita un artículo académico que tiene como reflexiones finales las siguientes:

- a) La relación entre una empresa de televisión de señal abierta y una empresa de televisión por suscripción (servicio de cable) puede ser de libertad contractual o de regulación.
- b) En un escenario de libertad contractual existe tanto la libertad de celebrar contratos como la libertad de negarse a celebrarlos. En este escenario serán las empresas de televisión por suscripción las interesadas en contar en su parrilla con los canales de televisión de señal abierta que tengan un contenido apreciado por sus usuarios y,

a su vez, los referidos canales se preocuparán en tener una mejor programación para ser atractivos no solo para su teleaudiencia, sino también para (los suscritores de) las empresas de televisión por suscripción.

- c) En un escenario de regulación en el que por disposición estatal la señal del canal de televisión abierta deba ser incorporada a la parrilla de una empresa de televisión por suscripción (cable), la empresa de televisión de señal abierta debe recibir una contraprestación por su programación. Esta contraprestación, en principio, debe ser pactada libremente entre la empresa de señal abierta y la empresa de señal cerrada (cable).

3.10 Lo anterior pone de relieve los posibles escenarios que existen al ejercer el derecho exclusivo de los organismos de radiodifusión de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones consagrado en el Artículo 39 de la Decisión 351, o por el contrario cuando existe un mandato legal que limita dicho derecho, tema que se tratará más adelante en la presente Interpretación Prejudicial”.

EL DERECHO RECONOCIDO A LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN ES DE CONTENIDO PATRIMONIAL, POR CUANTO SE SUSTENTA EN EL ESFUERZO E INVERSIÓN REALIZADA POR ESTOS ORGANISMOS PARA DIFUNDIR SUS EMISIONES AL PÚBLICO.

PROCESO: 147-IP-2019

FECHA: 03 de junio de 2019

“1.1 En atención a lo solicitado por el Tribunal consultante, resulta necesario analizar el tema propuesto

1.2. El Artículo 3 de la Decisión 351 define al organismo de radiodifusión como la *“Empresa de radio o televisión que transmite programas al público.”*

1.3 Los organismos de radiodifusión, al igual que los artistas intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas, son titulares de derechos conexos, los cuales se definen como aquellos que confieren protección a quienes, sin ser autores, colaboran con su creatividad, técnica, habilidad organización, o distribución en el proceso por el cual se pone a disposición del público una obra determinada.

1.4 Si bien los derechos conexos no son propiamente creaciones artísticas, científicas, sí contienen suficiente creatividad, dimensión técnica y disposición como para alcanzar la concesión de un derecho de propiedad intelectual.

1.5 La protección de los derechos conexos como los conferidos a los organismos de radiodifusión están contemplados en la Decisión 351. El Artículo 42 de dicha Decisión remite a la Convención de Roma Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (en adelante, la **Convención de Roma**), lo referido a los límites a los derechos conexos antes mencionados.

1.6 El derecho reconocido a los organismos de radiodifusión es de contenido patrimonial, por cuanto se sustenta en el esfuerzo e inversión realizada por estos organismos para difundir sus emisiones al público.

1.7 Los organismos de radiodifusión son titulares de derechos conexos y en este sentido, el Artículo 39 de la Decisión 351 les confiere los siguientes derechos exclusivos para autorizar o prohibir:

- a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento;
- b) La fijación de sus emisiones sobre una base material;
- c) La reproducción de una fijación de sus emisiones.

1.8 Por su parte, la Convención de Roma, en su Artículo 13, les confiere los siguientes derechos (de autorizar o prohibir):

- a) La retransmisión de sus emisiones;
- b) La fijación sobre una base material de sus emisiones;
- c) La reproducción de: (i) las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento; y, (ii) las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido en el Artículo 15 de la Convención de Roma, si la reproducción se hace con fines distintos a los previstos en dicho artículo;
- d) La comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando estas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada.

1.9. Dentro del siguiente tema se analizará con mayor profundidad lo relacionado con el derecho exclusivo a la retransmisión de las emisiones de televisión de los organismos de radiodifusión”.

LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN, QUE EMITEN LAS SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN, GOZAN DE UN DERECHO EXCLUSIVO SOBRE SUS EMISIONES, CONTANDO ASÍ CON LA FACULTAD DE AUTORIZAR O PROHIBIRLA RETRANSMISIÓN DE LAS REFERIDAS EMISIONES O DIFUSIONES.

PROCESO: 147-IP-2019

FECHA: 03 de junio de 2019

“2.1. Aunque en la controversia objeto de este proceso no se han formulado pretensiones ni excepciones relativas al reconocimiento o alcance de derechos de propiedad Intelectual, en atención a lo solicitado por el Consultante resulta necesario analizar el tema propuesto. La presente interpretación complementa la efectuada en la Interpretación Prejudicial 225-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

2.2. Los organismos de radiodifusión, que emiten las señales de radio y televisión, gozan de un derecho exclusivo sobre sus emisiones, contando así con la facultad de autorizar o prohibirla retransmisión de las referidas emisiones o difusiones.

2.3. La **retransmisión** no autorizada de señales implica, por cierto, la **redistribución** de emisiones sin el consentimiento expreso o el conocimiento del titular de los derechos.

2.4. El derecho exclusivo existe en la medida que los referidos organismos son titulares de derechos conexos respecto de sus propias emisiones. Esta titularidad justifica el que los organismos de radiodifusión tengan el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, lo que a su vez significa que pueden autorizar la retransmisión de sus señales de modo gratuito o a cambio de un pago o remuneración.

2.5. Una facultad intrínseca a dicha titularidad, y al mencionado derecho exclusivo, es que el organismo de radiodifusión tiene la potestad de decidir si la totalidad de su señal, o solo determinados contenidos de su señal, pueden ser retransmitidos por otros operadores, a título gratuito u oneroso. Según las particularidades de cada caso, los referidos organismos podrían acordar con otros operadores que toda su señal sea retransmitida de manera libre o a cambio de una contraprestación, o que solo ciertos contenidos sean retransmitidos a cambio de recibir la remuneración correspondiente.

2.6. El tema de los otros operadores nos lleva a diferenciar a las empresas de televisión de señal abierta, que son los organismos de radiodifusión a que se refiere el Artículo 39 de la Decisión 351, de las empresas de televisión por suscripción (llamada también televisión por cable o televisión de señal cerrada), que son los otros operadores mencionados en el párrafo anterior.

2.7. La señal de una empresa de televisión de señal abierta es libre en el sentido de que puede ser captada por cualquier persona (para su uso personal) que tenga un televisor en el área de influencia de dicha empresa.

Esta área de influencia es el ámbito geográfico de alcance de la mencionada señal. En cambio, la señal de una empresa de televisión por suscripción (señal cerrada) solo puede ser captada —lícitamente— por los suscriptores, que son las personas que han celebrado un contrato con la referida empresa y pagan una contraprestación.

2.8. Relacionado con lo que se viene explicando, en la Interpretación Prejudicial 225-1P-2015 se mencionó lo siguiente:

"2.4. En cualquier caso, es importante precisar que el Artículo 39 literal a) de la Decisión 351, al otorgar a los organismos de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, se entiende que los organismos de radiodifusión de señal abierta puedan impedir que un organismo de radiodifusión de señal cerrada retransmita sus emisiones..."

2.9. En el texto antes citado, este Tribunal mencionó que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 39 literal a) de la Decisión 351, al otorgar a los organismos de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, las empresas de televisión de señal abierta tienen el derecho de impedir que una empresa de televisión por suscripción (televisión de señal cerrada o cable) retransmita su señal o sus emisiones. Resulta pertinente explicar en esta oportunidad que ese derecho de impedir, visto desde una perspectiva negativa, implica desde una perspectiva positiva el derecho de autorizar la retransmisión, lo que a su vez puede ocurrir de modo gratuito u oneroso. En este sentido, y en ejercicio de sus libertades de empresa y contractual la empresa de televisión de señal abierta decidirá si la retransmisión es total (toda la señal) o parcial (determinados contenidos de la señal), y en cualquier caso si es gratuita u onerosa.

2.10 En la nota a pie de página 14 de la Interpretación Prejudicial 225-1P-2015 se cita un artículo académico que tiene como reflexiones finales las siguientes:

- a) La relación entre una empresa de televisión de señal abierta y una empresa de televisión por suscripción (servicio de cable) puede ser de libertad contractual o de regulación.
- b) En un escenario de libertad contractual existe tanto la libertad de celebrar contratos como la libertad de negarse a celebrarlos. En este escenario serán las empresas de televisión por suscripción las interesadas en contar en su parrilla con los canales de televisión de señal abierta que tengan un contenido apreciado por sus usuarios y, a su vez, los referidos canales se preocuparán en tener una mejor programación para ser atractivos no solo para su teleaudiencia, sino también para (los suscriptores de) las empresas de televisión por suscripción.
- c) En un escenario de regulación en el que por disposición estatal la señal del canal de televisión abierta deba ser incorporada a la parrilla de una empresa de televisión por suscripción (cable)—, la empresa de televisión de señal abierta debe recibir una contraprestación por su programación. Esta contraprestación, en principio, debe ser pactada libremente entre la empresa de señal abierta y la empresa de señal cerrada (cable).

2.11 Lo anterior pone de relieve los posibles escenarios que existen al ejercer el derecho exclusivo de los organismos de radiodifusión de autorizar prohibir la retransmisión de sus emisiones consagrada en el Artículo 39 de la Decisión 351 o por el contrario cuando existe un mandato legal que limita dicho derecho, tema que se tratará más adelante en la presente Interpretación Prejudicial”.

ACUERDOS

LAS LICENCIAS DE USO EN RELACIÓN CON LAS OBRAS PROTEGIDAS POR EL DERECHO DE AUTOR, SE REGISTRÁN POR LO PREVISTO EN LA NORMATIVA INTERNA DE LOS PAÍSES MIEMBROS.

PROCESO: 523-IP-2018

FECHA: 19 de noviembre de 2019

“3.2. El Artículo 30 de la Decisión 351 es muy claro en afirmar que las licencias de uso en relación con las obras protegidas por el derecho de autor, se registrarán por lo previsto en la normativa interna de los países miembros. En este sentido, por la propia remisión que hace la normativa comunitaria, las características, requisitos, eficacia y validez de dichas licencias deben ser reguladas en la normativa interna”.

LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN QUE SE PUEDEN PACTAR EN UN CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS PATRIMONIALES, ASÍ COMO DE AUTORIZACIÓN O LICENCIA DE USO, SE EFECTÚA AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA DECISIÓN 351.

PROCESO: 68-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre del 2022

“1.2 El Artículo 31 de la Decisión 351 reconoce la libertad contractual de las partes para incluir, como objeto del contrato de transferencia de derechos patrimoniales, las modalidades de explotación del derecho (de autor o conexo) transferido, autorizado o licenciado. Al referirse la norma a «pactadas expresamente», queda claro que se debe identificar en el contrato, de manera expresa, la modalidad de explotación.

1.3 La identificación de la modalidad de explotación no puede ser indeterminada, como sería aquella que dice «cualquier otra modalidad de explotación que aparezca en el futuro», sino que, por lo menos, debe identificar el género de la modalidad de explotación, o individualizar el medio o la tecnología de la explotación la que puede ser incipiente o experimental, o indicar algunos rasgos de la modalidad de explotación que permitan su identificación futura.

1.4 Dicho, en otros términos, incluye tanto la determinación precisa de una forma de explotación ya existente como aquellas que de modo razonable se pueden deducir o inferir de lo expresamente pactado en el contrato. Así, por ejemplo, es válido consignar en el contrato «todas aquellas formas de explotación que se realicen a través del internet». En este ejemplo, al menos

se está identificado el medio (o la tecnología) de la explotación, por lo que, si en el futuro aparecen nuevas aplicaciones tecnológicas que permiten la explotación de derechos de autor o derechos conexos, utilizando el internet, tales aplicaciones se encuentran comprendidas dentro de lo pactado, pues lo pactado expresamente aludió a «todas aquellas formas de explotación que se realicen a través del internet».

1.5 Así, las partes podrían pactar expresamente lo que se conoce como «cláusulas *catch-all*», esto es, cláusulas generalmente incluidas al final de una enumeración **ejemplificativa** que abarca a todo el género enumerado e incluye, por inferencia, las especies no enumeradas directamente pero que obedecen a las características del género. De esta manera, por ejemplo, si un contrato aludiera a la «distribución de la obra por casete, disquete, disco compacto (CD) y *otros soportes materiales susceptibles de lectura por dispositivos analógicos, digitales o electrónicos de reproducción*», es claro que no quedarían excluidos otros soportes materiales como el disco versátil digital (DVD), el disco Blu-ray grabable (BD-R) o el disco Blu-ray regrabable (BD-RE), aunque estos no hayan sido textualmente enumerados o incluso no se los conociera en el momento del contrato.

1.6 En reconocimiento de las prácticas comunes en el mercado de los derechos de autor y derechos conexos, este Tribunal considera que el Artículo 31 de la Decisión 351 debe interpretarse en un sentido amplio, lo que significa que toda transferencia, autorización o licencia de uso de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos estará limitada por las formas de explotación y modalidades pactadas expresamente en el contrato, lo que incluye aquellas razonablemente deducidas o inferidas del texto expreso pactado en el contrato.

1.7 Sí es posible, por tanto, que las partes acuerden una transferencia, autorización o licencia por medio de la individualización descriptiva y ejemplificativa de las formas y modalidades de explotación en función de la tecnología vigente o de las tecnologías nuevas, incipientes o en fase experimental. Por la naturaleza tuitiva de la propiedad intelectual, el autor o intérprete conserva todos los derechos que no ceda, pero podrá ceder sus derechos si manifiesta su acuerdo con relación a formas y modalidades de explotación estricta o latamente definidas.

1.8 Lo anterior guarda armonía con la integralidad de la Decisión 351, en la cual diversos artículos reconocen la multiforme y abierta disposición y uso de los derechos de autor y derechos conexos. Así, por ejemplo, los Literales a) y

b) del Artículo 13 de la Decisión in comento, reconocen el derecho del autor o sus derechohabientes a reproducir y comunicar públicamente la obra **por cualquier** forma, medio o procedimiento.

1.9 De igual manera, el Literal i) del Artículo 15 de la Decisión 351 define como "comunicación pública" de la obra: «[E]n general, la difusión, **por cualquier procedimiento conocido o por conocerse**, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes» (Énfasis añadido). El texto de derechos de autor y derechos conexos los procedimientos futuros de la comunicación pública de las obras.

1.10 En virtud de la interpretación sistemática explicada en los párrafos anteriores, este Tribunal observa que el Artículo 31 de la Decisión 351 reconoce implícitamente el derecho de los titulares de derechos de autor y derechos conexos de negociar la transferencia, autorización y concesión de licencias por cualquier forma de explotación y modalidad actual o en desarrollo (v.g., en fase de experimentación); definida, descrita, delimitada o ejemplificada; en respeto de la autonomía de la voluntad de las partes y los usos comunes del mercado pertinente, siempre y cuando no se pretenda extender el alcance de la cesión a todas las formas y modalidades de explotación; es decir, a un límite excesivamente incierto y difuso.

1.11 Deben entenderse transferidas las modalidades expresamente determinadas, de modo que el titular se reserva para sí las modalidades que no constan en el contrato. Así, por ejemplo, se puede licenciar la reproducción de una obra, mas no su distribución.

1.12 En el contrato respectivo se debe precisar si la licencia del derecho es con exclusividad o no, así como otros aspectos como el plazo, si es a título oneroso o gratuito, etc.”.

A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN MATERIA DE TRANSMISIÓN DEL DERECHO DE AUTOR POR ACTO INTER VIVOS, POR LO GENERAL REGULADA EN LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA, LA TRANSMISIÓN MORTIS CAUSA SUELE REGIRSE POR LAS REGLAS DEL DERECHO COMÚN, CON EXCEPCIÓN DEL DERECHO MORAL.

PROCESO: 01-IP-2021

FECHA: 06 de mayo de 2021

“4.1. Al fallecer el autor, los derechos patrimoniales derivados de su obra se transfieren a sus herederos -lo mismo que los demás derechos y obligaciones del causante, lo que puede ocurrir por testamento o sucesión intestada-, así como a los legatarios. El heredero es una modalidad de causahabiente, que sucede al autor como también al titular de derechos patrimoniales de autor en general.

4.2. A diferencia de lo que ocurre en materia de transmisión del derecho de autor por acto *inter vivos*, por lo general regulada en la legislación específica, la transmisión *mortis causa* suele regirse por las reglas del derecho común, con excepción del derecho moral. Esta es la posición del legislador andino, expresada en el Artículo 29 de la Decisión 351, norma que establece que el derecho de autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional aplicable.

4.3. Los herederos sustituyen al autor (o al titular de derecho patrimonial de autor en general) en la situación jurídica que este tenía. En consecuencia, respecto de los derechos patrimoniales que, al ser de libre disposición, el autor podía renunciar, conciliar, transigir o someter a arbitraje, sus herederos también pueden realizar las referidas acciones”.

EN EL SUPUESTO EN QUE SURJA UNA CONTROVERSI A SOBRE ASPECTOS NO CONTEMPLADOS CONTRACTUALMENTE, SE BUSCARA EL EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO MORAL A LA INTEGRIDAD DE LA OBRA Y EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DEL TITULAR DEL SOPORTE MATERIAL.

PROCESO: 47-IP-2017

FECHA: 07 de Julio de 2017

“4.1. No es posible establecer de forma absoluta la primacía del derecho moral a la integridad de la obra del autor respecto del derecho real del propietario del soporte material sobre el cual esta plasmada la obra, debido a que se debe analizar cada caso en particular, conforme a criterios que permitan en lo posible una ponderación adecuada de ambos derechos. Atendiendo a ello se deberá considerar lo siguiente:

a) Acuerdo previo entre las partes

En caso de que el autor de una obra y la persona que contrato su elaboración y/o propietario del soporte material sobre el cual se ha plasmado la obra hayan suscrito un acuerdo, las partes se regirán por lo establecido expresamente en dicho acuerdo respecto de las modificaciones o afectaciones que se realicen al soporte material y que pudieran afectar la integridad de la obra.

Ahora bien, en el supuesto de que el soporte material sea vendido a tercero, se aplicara lo establecido en el pacto suscrito inicialmente con el propietario original y/o persona que encargo la obra.

b) Controversias sobre aspectos no contemplados contractualmente

En caso el autor de una obra y la persona que contrato su elaboración y/o propietario del soporte material no hayan contemplado acuerdos respecto a las modificaciones o afectaciones que se realicen al soporte material y que pudieran afectar la integridad de la obra, se resolverá el conflicto ponderando los derechos en conflicto, tal como se explica a continuación.

4.2. En ese sentido, en el supuesto en que surja una controversia sobre aspectos no contemplados contractualmente, se buscara el equilibrio entre el derecho moral a la integridad de la obra y el derecho real de propiedad del titular del soporte material, considerando, entre otros, los siguientes criterios:

4.2.1. Elaboración de la obra

Si se trata de una obra elaborada sin autorización del propietario del soporte material, esta será pasible de ser eliminada a sola voluntad del propietario del soporte material. Lo mismo sucede, si se trata de una obra por encargo que no ha seguido las indicaciones dadas expresamente por quien encargo la obra.

4.2.2. Material de la obra

La obra plasmada en un soporte material de propiedad de tercero puede ser elaborada con productos de material duradero o no.

El autor que elabora una obra con material no duradero conoce que la misma sufrirá el deterioro normal que corresponde al material utilizado y por ello conoce que la obra está destinada a sufrir daños o desaparecer con el pasar del tiempo.

4.2.3. **Carácter permanente o temporal de la obra**

Las obras de carácter permanente se elaboran con la intención de que sean protegidas de factores externos que puedan afectarlas.

Por otro lado, hay obras que por su naturaleza tanto el autor como terceros saben que tienen carácter temporal; es decir, que están destinadas a sufrir deterioro, destrucción o consumo en el corto plazo, en algunos casos incluso de manera casi inmediata.

En este sentido, se pueden apreciar obras de carácter temporal que son elaboradas para un acontecimiento específico como festivales, concursos u otros. Al respecto Raúl Solorzano Solorzano señala lo siguiente:

"Mural con vocación de baja permanencia. Este podría ser el caso de los murales realizados bajo el contexto de un festival o de un concurso. (...)

Si bien verificamos que en este segundo supuesto los murales podrían tener un tiempo de exhibición de pocos años, ello no implica que (...) pueden ser borrados o destruidos sin que se hayan realizado previamente determinadas acciones en resguardo del derecho moral del autor a la integridad de su obra"

Asimismo, tenemos que tener presente que existen obras que se ejecutan con fines específicos, como decorativos, conforme a las necesidades y gustos de un propietario en particular, así como obras que se efectúan con fines comerciales, por lo que su permanencia en el tiempo viene vinculada a la finalidad para la cual fueron creadas.

4.2.4. **Interés público y seguridad pública**

Si el derecho a la integridad de la obra entra en conflicto con el interés público, este último debería primar toda vez que el derecho particular de un autor no puede prevalecer sobre el derecho del público en general.

Una obra realizada con la finalidad de servir a la comunidad debe primar ante el derecho a la integridad de la obra artística, siempre que la afectación sea necesaria.

Por su parte, en el supuesto en que la obra se encuentre en un soporte material que por sus características pueda afectar la seguridad pública, como por ejemplo un muro o estructura, corresponde que prime la seguridad de las personas que se pudieran ver potencialmente afectadas, debiendo acreditarse el referido riesgo a la seguridad.

4.2.5. **Riesgo de deterioro o pérdida de la propiedad**

En los supuestos en los que la obra plástica se encuentra plasmada en un soporte material como un muro o estructura, se deberá tomar en consideración que ante una situación en la que el estado del soporte material requiera una intervención para su conservación, el propietario podrá efectuar las modificaciones necesarias.

Al respecto, Cristina Vicent López señala lo siguiente:

"(...) respeto absoluto a la obra podría ocasionar graves perjuicios al inmueble, impidiendo su conservación y rehabilitación, apunta la referida sentencia "piénsese en humedades, agrietamientos, debiéndose dejar arruinar, perecer en tales casos ante la imposibilidad de tocar el mural"

Sin embargo, previamente a la modificación del soporte material el propietario deberá comunicar al autor de las medidas que se tomaran a efectos de permitirle el retiro de la obra, en caso de ser ello posible, o la toma de muestras fotográficas u otras muestras que considere pertinente el autor. Lo señalado en este párrafo no será aplicable en los casos fortuitos o de fuerza mayor.

4.2.6. **Afectación a derechos de terceros**

Se pueden dar supuestos en los que se deba alterar una obra a efectos de cautelar derechos fundamentales de terceros como la defensa al derecho a la imagen o a la intimidad de una persona. Este supuesto se puede dar en diversos tipos de obra, en los que se incluya por ejemplo la imagen no autorizada de una persona.

En estos supuestos, la supresión de las partes pertinentes no afectaría el derecho de integridad a la obra debido a que únicamente se suprime la parte que afecta a terceros.

Al respecto, la autora Sofia Rodríguez Moreno señala que:

"A. y H.J. LUCAS ven una excepción al derecho moral de integridad de la obra en los casos en que esta integridad resulte desconocida como consecuencia de la defensa de un derecho de la personalidad. Tal ocurriría por ejemplo en el caso en que se supriman apartes (sic) de una película o de un libro por atentar contra la vida privada, el derecho a la imagen o la intimidad de una persona. (...)

De ese análisis concluimos que la sociedad en general resulta beneficiada si se hacen respetar tales derechos, por lo que bien puede establecerse en virtud de ellos una limitación al derecho de autor”.

4.2.7. Medidas diligentes del propietario para la conservación de la obra

Cuando estén en conflicto el derecho de propiedad que ostenta el titular del soporte material sobre el cual se encuentra la obra y el derecho a la integridad de dicha obra que ostenta su autor, debemos tener presente que se deberá cautelar en la medida de lo posible a este último.

En este sentido, el propietario del inmueble, salvo en los casos de seguridad, caso fortuito o fuerza mayor, deberá efectuar las acciones necesarias para contactar al autor a fin de comunicarle la futura afectación a su obra para que pueda contar con la posibilidad de retirar su obra del soporte físico (de ser ello posible), tomar fotografías o filmaciones de la misma u otra acción a efectos de conservarla de alguna forma.

4.3. Por tanto, se deberá analizar cada caso en particular considerando los criterios antes expuestos a efectos de ponderar adecuadamente el derecho moral a la integridad de la obra del autor y el derecho real del propietario del soporte material sobre el cual esta plasmada la obra.”

**TRATÁNDOSE DE INTERPRETACIONES O EJECUCIONES
RADIODIFUNDIDAS O INTERPRETACIONES O EJECUCIONES
FIJADAS, PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LOS ARTISTAS
INTÉRPRETES O EJECUTANTES, ESTOS NO PUEDEN Oponerse A LA**

COMUNICACIÓN PÚBLICA DE TALES INTERPRETACIONES O EJECUCIONES.

PROCESO: 248-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“7.2 El Capítulo X de la Decisión 351 denominado “De los derechos conexos” reconoce, entre otros, a favor de los artistas, intérpretes o ejecutantes los derechos patrimoniales de comunicación al público, fijación y reproducción, tal como lo establece el Artículo 34 (...).

7.3 De la norma citada se aprecia el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes de autorizar o prohibir la comunicación al público, en cualquier forma, de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas.

Otro derecho es el referido a autorizar la fijación y reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones.

Tratándose de interpretaciones o ejecuciones radiodifundidas o interpretaciones o ejecuciones fijadas, en ambos casos previamente autorizadas por los artistas intérpretes o ejecutantes, estos no pueden oponerse a la comunicación pública de tales interpretaciones o ejecuciones, pues, como se ha señalado, ya habían autorizado con anterioridad su fijación o el que fuesen radiodifundidas.

7.4 Resulta pertinente diferenciar los siguientes escenarios contemplados en la norma andina:

- (i) Cuando las interpretaciones o ejecuciones no han sido fijadas.
- (ii) Cuando las interpretaciones o ejecuciones constituyen por sí mismas una ejecución radiodifundida o han sido fijadas, en ambos casos previa autorización del artista intérprete o ejecutante.

7.5 En el primer escenario, las interpretaciones y ejecuciones no se encuentran fijadas o grabadas, es decir, son ejecutadas por los propios artistas intérpretes o ejecutantes en tiempo real o “en vivo”. En este caso, y de acuerdo con la interpretación de la norma citada, se mantiene incólume la titularidad, goce y ejercicio pleno de los derechos patrimoniales de exclusiva de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas.

7.6 En el segundo escenario, los artistas intérpretes o ejecutantes, previamente han autorizado que sus interpretaciones o ejecuciones sean

fijadas o grabadas (o previamente han autorizado que sean radiodifundidas), luego de lo cual no pueden oponerse a la comunicación pública de las mencionadas interpretaciones o ejecuciones.

En este segundo escenario, y centrándonos en las interpretaciones o ejecuciones fijadas, en primer lugar, se autoriza la fijación de la interpretación o ejecución; y, en segundo lugar, con la fijación, se cede el derecho de comunicación pública (patrimonial) a favor de un tercero, que bien puede ser el productor de una obra o de un fonograma de la cual formen parte las interpretaciones o ejecuciones fijadas. La finalidad de dicha autorización radica en que la persona natural o jurídica autorizada por el titular de los derechos patrimoniales correspondientes, tenga la facultad de efectuar la comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas – las cuales pueden formar parte o no de una obra audiovisual o de un fonograma -, las veces que considere necesario. Todo ello con el propósito de evitar recurrir al artista intérprete o ejecutante todas las veces en las que se vaya a efectuar una comunicación o puesta a disposición al público de dichas interpretaciones o ejecuciones fijadas.

7.7 Como se puede apreciar, si bien en el segundo escenario se produce la cesión o autorización de un derecho patrimonial exclusivo, mediante un pago producto de dicha cesión a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, y, en consecuencia, no se requiere la autorización recurrente de estos para comunicar públicamente sus interpretaciones o ejecuciones previamente fijadas, debe tomarse en cuenta que los artistas intérpretes o ejecutantes podrían tener a su favor el reconocimiento – en las legislaciones nacionales de los Países Miembros – del derecho a **una remuneración** por cada uno de los actos de comunicación o disposición al público que se haga sus interpretaciones o ejecuciones previamente fijadas. El cobro de esos derechos puede ser gestionado colectivamente de acuerdo con las características desarrolladas en la jurisprudencia reiterada de este Tribunal, así como por la legislación de los Países Miembros.

7.8 Es importante resaltar que la Decisión 351 establece un contenido mínimo esencial de derechos patrimoniales. En consecuencia, nada impide que los Países Miembros, a través de sus legislaciones nacionales, amplíen el contenido y alcance de dicha protección y reconozcan otros derechos de autor y derechos conexos de carácter patrimonial, tal como establece el contenido y alcance de dicha protección y reconozcan otros derechos de autor y derechos conexos de carácter patrimonial, tal como establece el Artículo 17 de la Decisión 351".

VULNERACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR

EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONEXOS DE LOS ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES, COMO, POR EJEMPLO, LA FACULTAD DE AUTORIZAR O PROHIBIR LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE SUS INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES NO FIJADAS, DE NINGUNA MANERA PUEDE SER INTERPRETADO COMO UNA LIMITACIÓN O MENOSCABO DE LOS DERECHOS DE AUTOR.

PROCESO: 111-IP-2020

FECHA: 07 de octubre de 2020

“2.2. El artista, interprete o ejecutante, delimitado en el Artículo 3 de la Decisión 351 como *“persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra.”*, es titular de derechos conexos, los cuales se definen como aquellos que confieren protección a quienes, sin ser autores, colaboran con su creatividad, técnica, habilidad, organización, o distribución en el proceso por el cual se pone a disposición del público una obra determinada.

Los derechos conexos de los artistas, intérpretes o ejecutantes se encuentran reconocidos en la Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión; y, de conformidad con el Artículo 42 de la Decisión 351, esta Convención constituye la base jurídica de regulación de los límites a dichos derechos que pueden ser establecidos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

(...) 2.4. La protección prevista en la disposición citada fue incorporada en la Decisión 351 de una manera más amplia y reconoce a los artistas intérpretes o ejecutantes, no solo la facultad de impedir o prohibir la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones, sino también la capacidad de autorizarla, en cualquiera de sus formas, siempre y cuando dichas interpretaciones o ejecuciones no se encuentren fijadas.

(...) 2.6. Por otra parte, el párrafo segundo del Artículo 34 de la Decisión 351 establece una excepción con respecto al ejercicio del derecho mencionado, al señalar que los artistas, intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando estas constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada.

2.7. De esta manera, resulta evidente que la propia Decisión 351 ha limitado el ejercicio del derecho de los artistas, intérpretes o ejecutantes, para autorizar o prohibir la comunicación pública de aquellas interpretaciones o ejecuciones que formen parte o se encuentren contenidas en una fijación realizada con su consentimiento previo; asimismo, tampoco se pueden oponer a la comunicación pública de una interpretación o ejecución, cuando constituya por sí misma una ejecución radiodifundida.

(...) Como se puede apreciar, el ejercicio de los derechos conexos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, como, por ejemplo, la facultad de autorizar o prohibir la comunicación pública de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, de ninguna manera puede ser interpretado como una limitación o menoscabo de los derechos de autor”.

EL USO DE LA OBRA CON FINES INFORMATIVOS DEBE DARSE EN LA MEDIDA JUSTIFICADA POR EL FIN DE LA INFORMACIÓN. ESTO QUIERE DECIR QUE EL USO DE LA OBRA DEBE SER REALIZADO DE MANERA ACCESORIA RESPECTO AL ACONTECIMIENTO DE ACTUALIDAD QUE HA OCURRIDO O QUE ESTÁ OCURRIENDO.

PROCESO: 14-IP-2016

FECHA: 09 de marzo de 2017

“5.1. Otro de los temas discutidos en el proceso interno está relacionado con el supuesto fin informativo de las obras reproducidas por Editora Perú, por lo que resulta pertinente analizar el Artículo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente la excepción al ejercicio de los derechos patrimoniales del autor establecida en el Literal f) (...).

5.2. Del tenor del dispositivo antes mencionado se desprende que uno de los requisitos para que la reproducción y puesta al alcance del público de una obra que sea vista u oída en un acontecimiento de actualidad sea considerada como

una limitación al derecho de autor, es necesario que la referida obra esté relacionada con dicho acontecimiento.

5.3. Asimismo, el uso de la obra, para que sea considerada dentro de la referida limitación, solo puede ser realizada por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, toda vez que al ser una norma restrictiva de derechos no podrían considerarse por analogía otros supuestos.

5.4. El uso de la obra con fines informativos debe darse en la medida justificada por el fin de la información. Esto quiere decir que el uso de la obra debe ser realizado de manera accesoria respecto al acontecimiento de actualidad que ha ocurrido o que está ocurriendo.

5.5. En virtud de lo anterior, se deberá determinar si el uso de las obras por parte de Editora Perú a través del Diario Oficial El Peruano ha sido realizado con fines informativos o no de conformidad con el Literal f) del Artículo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

LA RETRANSMISIÓN DE UNA OBRA AUDIOVISUAL CALIFICA COMO UNA NUEVA COMUNICACIÓN PÚBLICA. LA RETRANSMISIÓN DE UNA SEÑAL, SI BIEN NO ES UNA COMUNICACIÓN PÚBLICA, SÍ SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 39 DE LA DECISIÓN 351.

PROCESO: 257– IP - 2021

FECHA: 21 de septiembre de 2022

“ 1.1. El Literal b) del Artículo 13 de la Decisión 351 reconoce al autor y, en su caso, a sus herederos, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, entre otros, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos y las imágenes, tal como se puede apreciar a continuación: (...)

1.2. Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Decisión 351.

(...) 1.4. Existen dos elementos que deben presentarse para que se configure un acto de comunicación pública de una obra protegida por el derecho de autor, de manera indebida: (i) el primero, el que un tercero, que no cuenta con la autorización del autor o titular de una obra, la ponga a disposición de una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar o permita que estas tengan acceso a ella; y, (ii) el segundo, que no haya existido una previa distribución de ejemplares de la obra a dichas personas. Asimismo, el acto de comunicación será público cuando se produzca para una colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico.

1.5. El Artículo 15 de la Decisión 351 contempla un listado enunciativo de las formas de comunicación pública de una obra en general, entre las que se establecen, de manera particular, diversas formas de comunicación pública de una obra audiovisual, lo que se puede observar en sus literales e), d), e), f) e i).

1.6. En efecto, de acuerdo con el Literal c) del mencionado Artículo 15, constituye comunicación pública de obras audiovisuales, la emisión de dichas obras por radiodifusión, lo que incluye a las emisiones sonoras, de televisión o de otro género que son recibidas por una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, a través de ondas electromagnéticas; o, por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. En ese sentido, resulta evidente que la expresión «cualquier otro medio» comprende también a la difusión de obras audiovisuales mediante el servicio de televisión por suscripción.

1.7. En el mismo sentido, de conformidad con el Literal d) del Artículo 15 de la Decisión 351, se considera comunicación pública de obras audiovisuales la transmisión de estas obras por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono. Como se puede apreciar, constituye comunicación al público la transmisión de obras audiovisuales mediante cualquier tipo de tecnología que permita la transmisión de información de un lugar a otro, incluidas aquellas tecnologías o procedimientos utilizados por las empresas de televisión por suscripción para brindar su servicio (cable coaxial, fibra óptica, uso del espectro radioeléctrico, señal satelital, entre otras), y con independencia de si el destinatario de la transmisión paga o no un abono por la recepción de esas obras.

1.8. Del mismo modo y de acuerdo con el Literal e) del mencionado Artículo 15, constituye comunicación al público la retransmisión de una obra audiovisual, por cualquiera de los medios señalados en los párrafos

precedentes, que comprenden a: (i) la emisión por radiodifusión, (ii) la difusión inalámbrica por cualquier medio; y, (iii) la transmisión de información por cualquier tipo de tecnología o procedimiento, siempre y cuando sea retransmitida por una entidad emisora distinta a la de origen, de la obra radiodifundida o televisada.

1.9. Al respecto, el numeral 2º del primer párrafo del Artículo 11 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas reconoce el derecho que tienen los autores a prohibir la comunicación pública de sus obras literarias y artísticas a través de la retransmisión (...).

(...) 1.12. En el contexto de las normas citadas, es comunicación al público la retransmisión, por cualquier medio, de una obra audiovisual previamente radiodifundida o televisada, por una entidad emisora distinta a la de origen. «Así, tenemos una entidad emisora de origen (por ejemplo, una empresa de televisión de señal abierta), que emite las obras audiovisuales y una segunda entidad emisora (que sería, por ejemplo, la empresa de televisión por suscripción), que retransmite las obras audiovisuales».

1.13. Por otra parte, de acuerdo con el Literal f) del Artículo 15 de la Decisión 351, también es comunicación pública de obras audiovisuales la emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión. Resulta evidente que la previsión normativa referida a «cualquier instrumento idóneo», es bastante amplia. De tal manera que existirá comunicación al público cuando una obra audiovisual, previamente difundida por televisión, es posteriormente emitida o transmitida por cualquier tecnología, mecanismo o procedimiento adecuado y apropiado para el efecto. «En consecuencia, si la empresa de televisión por suscripción emite o transmite una obra audiovisual previamente difundida por la televisión, está realizando un comunicacional público de dicha obra».

1.14. Por último, de conformidad con el Literal i) del Artículo 15 objeto de análisis, también se considera comunicación pública de obras audiovisuales, de manera general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Es decir, si una empresa de televisión por suscripción, utilizando cualquier procedimiento conocido o por conocerse, difunde obras audiovisuales, es evidente que está realizando un acto de comunicación al público de dichas obras.

(...) 1.18. De esta manera, resulta evidente que la retransmisión es una forma de comunicación pública de una obra audiovisual, y en consecuencia la titularidad sobre el derecho de autor (la obra audiovisual) y sobre el derecho

conexo (la señal de un organismo de radiodifusión) puede recaer o no en la misma persona. Esa situación no impide que los autores o titulares del derecho de autor puedan exigir a los organismos de radiodifusión y a las empresas que brindan el servicio de televisión por suscripción (televisión por cable, satelital u otras modalidades de señal cerrada) que cuenten con la debida autorización para ejecutar la comunicación pública a través de la retransmisión de sus obras audiovisuales.

(...) 1.19. Por otra parte, los organismos de radiodifusión, al igual que los artistas intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas, son titulares de derechos conexos, los cuales se definen como aquellos que confieren protección a quienes, sin ser autores, colaboran con su creatividad, técnica, habilidad, organización o distribución en el proceso por el cual se pone a disposición del público una obra determinada.

1.20. El derecho reconocido a los organismos de radiodifusión es de contenido patrimonial, por cuanto se sustenta en el esfuerzo e inversión realizada por estos organismos para difundir sus **emisiones** al público”.

PARA QUE SE CONFIGURE UN ACTO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR, DE MANERA INDEBIDA, EL QUE UN TERCERO, QUE NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL AUTOR O TITULAR DE UNA OBRA, DEBE PONERLO A DISPOSICIÓN DE UNA PLURALIDAD DE PERSONAS; Y NO HAYA EXISTIDO UNA PREVIA DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES DE LA OBRA A DICHAS PERSONAS.

PROCESO: 156-IP-2021

FECHA: 15 de diciembre de 2022

“1.2. Teniendo en cuenta el objeto de protección del derecho de autor, corresponde en este punto mencionar aquellos derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

1.3. Al respecto, en este acápite se analizarán únicamente los derechos patrimoniales del derecho de autor, específicamente, el derecho que tiene el titular de una obra para realizar, autorizar o prohibir su reproducción y

comunicación pública, toda vez que el caso versa sobre esas presuntas afectaciones.

Derechos patrimoniales

1.4. Los derechos patrimoniales protegen la explotación económica a la cual tiene derecho el autor, en relación con sus obras, los cuales se encuentran contemplados en el Capítulo V de la Decisión 351.

1.5. Sobre su definición, Alfredo Vega Jaramillo sostiene lo siguiente:

«Los derechos patrimoniales son las facultades exclusivas que le permiten al autor controlar los distintos actos de explotación económica de la obra, sea que el autor explote directamente la obra o que, como es lo usual, autorice a terceros a realizarla, y participe en esa explotación obteniendo un beneficio económico.

Los derechos patrimoniales son oponibles a todas las personas (erga omnes), son transmisibles, su duración es temporal y las legislaciones establecen algunas limitaciones y excepciones al derecho de autor.»
(Énfasis agregado)

1.6. Los derechos patrimoniales, contrariamente a los derechos morales, en atención a su propia naturaleza, son exclusivos, de contenido ilimitado, disponibles, expropiables, renunciables, embargables y temporales"

1.7. El Artículo 13 de la Decisión 351 establece una lista enunciativa, mas no laxativa, sobre los derechos exclusivos que le permiten al autor o sus derechohabientes realizar, autorizar o prohibir los siguientes actos de explotación:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler,
- d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
- e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.”
(Subrayado agregado)

1.8. De conformidad con el Artículo 17 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter patrimonial, diferentes a los contemplados en el Artículo 13 del mencionado cuerpo normativo.

1.9. A continuación, se analizará cada una de las figuras antes señaladas en el párrafo 1.7., a fin de que se pueda determinar si existió o no infracción al derecho de autor dentro del procedimiento interno.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la reproducción de una obra.

(...) 1.11. El Literal a) del Artículo 13 de la Decisión 351 dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.

1.12. Lo anterior guarda correlato con lo dispuesto en el Artículo 9 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual dispone que los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.

1.13. Asimismo, el Artículo 14 de la Decisión 351 define a la reproducción como: «(...) la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.»

(...) 1.15. En consecuencia, el derecho patrimonial de reproducción tiene como objetivo que el autor o titular pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra. Siendo ello así, cualquier persona que no cuente con la autorización del titular de la obra para su reproducción infringe este derecho, por lo tanto, esta conducta constituirá una infracción al derecho de autor y, en consecuencia, deberá ser sancionada.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de una obra.

(...) 1.17. El Literal b) del Artículo 13 de la Decisión 351 reconoce al autor y, en su caso, a sus herederos, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, entre otros, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos y las imágenes, tal como se puede apreciar a continuación: (...)

1.18. Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Decisión 351.

(...) 1.20. Existen dos elementos que deben presentarse para que se configure un acto de comunicación pública de una obra protegida por el derecho de autor, de manera indebida: (i) el primero, el que un tercero, que no cuenta con la autorización del autor o titular de una obra, la ponga a disposición de una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar o permita que estas tengan acceso a ella; y, (ii) el segundo, que no haya existido una previa distribución de ejemplares de la obra a dichas personas. Asimismo, el acto de comunicación será público cuando se produzca para una colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico.

1.21. Asimismo, el Artículo 15 de la Decisión 351, adicionalmente al supuesto indicado en el párrafo anterior, contempla una lista enunciativa de las formas de comunicación pública de una obra. Dichas modalidades han sido desarrolladas por este Tribunal mediante Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 398-IP-2016 del 5 de abril de 2017, donde se ha manifestado que son las siguientes:

- a) **Representación y ejecución pública.** - Constituye uno de los procedimientos para hacer comunicar las obras artísticas y literarias a varias personas, a través de medios distintos de la distribución de ejemplares. Sus principales requisitos consisten en la inexistencia de un vehículo material para que se pueda acceder a la obra y en la destinación de la comunicación a una pluralidad de personas calificadas como "público". La noción estricta de representación se refiere a las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas, comunicadas a través de la escenificación.
- b) **Recitación o declamación.** - Hablamos de dicho derecho cuando se hace la lectura de obras literarias, en alta voz, para un público presente o con la utilización de procedimientos diferentes de la radiodifusión, sin que medie la previa distribución de ejemplares.

Las obras comunicadas al público en forma oral, expresamente mencionadas en el Convenio de Berna (Artículo 2,1), también están protegidas por el derecho de autor: las

conferencias, alocuciones, sermones y otras de la misma naturaleza, inclusive las clases que se dictan, en el marco de las actividades docentes.

c) Exhibición o proyección cinematográfica. Entre las modalidades del derecho de comunicación pública indirecta se encuentra la facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la proyección o exhibición públicas de las obras cinematográficas, asimiladas a éstas las obras expresadas por un proceso análogo a la cinematografía, así entendidas las secuencias de imágenes y/o sonidos grabados en toda clase de soportes materiales, para proyección ante un público presente.

d) Exposición. - El derecho de exposición de las obras de arte plásticas es un derecho similar al derecho de representación.

El acceso público a las obras, o a una copia de la obra, puede darse de forma "directa", denominada genéricamente de "exposición", o "indirecta" mediante la utilización de un dispositivo que puede ser una película, un dispositivo, presentado por lo general en una pantalla. Con la aparición de nuevas técnicas que utilizan medios electrónicos, la forma indirecta de presentación de las obras de arte y fotografías ha adquirido importancia creciente, poniendo de relieve la necesidad de una protección expresa y efectiva, en salvaguardia de los derechos exclusivos del autor.

e) Transmisión. -"Se entiende por transmisión el acto de enviar a distancia obras, datos, informaciones o la representación, ejecución o recitación de la obra, sin trasladarla materialmente, por medios idóneos, alámbricos o inalámbricos."

En ese sentido, la transmisión se puede hacer por radiodifusión, que se entiende a la comunicación a distancia de sonidos y/o imágenes para su recepción por el público en general por medio de ondas radioeléctricas, a través de la radio, la televisión, o de un satélite: y, por cable distribución, el cual consiste en la distribución de señales portadoras de imágenes y/o sonidos, para el público a través de hilo, cable, fibra óptica, entre otros."

CONSTITUYE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS AUDIOVISUALES, LA EMISIÓN DE DICHAS OBRAS POR RADIODIFUSIÓN, INCLUYE EMISIONES SONORAS, DE TELEVISIÓN O DE OTRO GÉNERO QUE SON RECIBIDAS POR UNA PLURALIDAD DE PERSONAS, REUNIDAS O NO EN UN MISMO LUGAR, A TRAVÉS DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS; O, POR CUALQUIER OTRO MEDIO.

PROCESO: 257-IP-2021

FECHA: 21 de septiembre de 2022

“1.2. Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Decisión 351.

(...) 1.4. Existen dos elementos que deben presentarse para que se configure un acto de comunicación pública de una obra protegida por el derecho de autor, de manera indebida: (i) el primero, el que un tercero, que no cuenta con la autorización del autor o titular de una obra, la ponga a disposición de una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar o permita que estas tengan acceso a ella; y, (ii) el segundo, que no haya existido una previa distribución de ejemplares de la obra a dichas personas. Asimismo, el acto de comunicación será público cuando se produzca para una colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico.

1.5. El Artículo 15 de la Decisión 351 contempla un listado enunciativo de las formas de comunicación pública de una obra en general, 12 entre las que se establecen, de manera particular, diversas formas de comunicación pública de una obra audiovisual, lo que se puede observar en sus literales c), d), e), f) e i),

1.6. En efecto, de acuerdo con el Literal c) del mencionado Artículo 15, constituye comunicación pública de obras audiovisuales, la emisión de dichas obras por radiodifusión, lo que incluye a las emisiones sonoras, de televisión o de otro género que son recibidas por una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, a través de ondas electromagnéticas; o, por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. En ese sentido, resulta evidente que la expresión «cualquier otro

medio» comprende también a la difusión de obras audiovisuales mediante el servicio de televisión por suscripción.

1.7. En el mismo sentido, de conformidad con el Literal d) del Artículo 15 de la Decisión 351, se considera comunicación pública de obras audiovisuales la transmisión de estas obras por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono. Como se puede apreciar, constituye comunicación al público la transmisión de obras audiovisuales mediante cualquier tipo de tecnología que permita la transmisión de información de un lugar a otro, incluidas aquellas tecnologías o procedimientos utilizados por las empresas de televisión por suscripción para brindar su servicio (cable coaxial, fibra óptica, uso del espectro radioeléctrico, señal satelital, entre otras), y con independencia de si el destinatario de la transmisión paga o no un abono por la recepción de esas obras.

1.8. Del mismo modo y de acuerdo con el Literal e) del mencionado Artículo 15, constituye comunicación al público la retransmisión de una obra audiovisual, por cualquiera de los medios señalados en los párrafos precedentes, que comprenden a: (i) la emisión por radiodifusión, (ii) la difusión inalámbrica por cualquier medio; y, (iii) la transmisión de información por cualquier tipo de tecnología o procedimiento, siempre y cuando sea retransmitida por una entidad emisora distinta a la de origen, de la obra radiodifundida o televisada.

(...) 1.12. En el contexto de las normas citadas, es comunicación al público la retransmisión, por cualquier medio, de una obra audiovisual previamente radiodifundida o televisada, por una entidad emisora distinta a la de origen. «Así, tenemos una entidad emisora de origen (por ejemplo, una empresa de televisión de señal abierta), que emite las obras audiovisuales y una segunda entidad emisora (que sería, por ejemplo, la empresa de televisión por suscripción), que retransmite las obras audiovisuales».

1.13. Por otra parte, de acuerdo con el Literal f) del Artículo 15 de la Decisión 351, también es comunicación pública de obras audiovisuales la emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión. Resulta evidente que la previsión normativa referida a «cualquier instrumento idóneo», es bastante amplia. De tal manera que existirá comunicación al público cuando una obra audiovisual, previamente difundida por televisión, es posteriormente emitida o transmitida por cualquier tecnología, mecanismo o procedimiento adecuado y apropiado para el efecto. «En consecuencia, si la empresa de televisión por

suscripción emite o transmite una obra audiovisual previamente difundida por la televisión, está realizando una comunicación al público de dicha obra»

1.14. Por último, de conformidad con el Literal i) del Artículo 15 objeto de análisis, también se considera comunicación pública de obras audiovisuales, de manera general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Es decir, si una empresa de televisión por suscripción, utilizando cualquier procedimiento conocido o por conocerse, difunde obras audiovisuales, es evidente que está realizando un acto de comunicación al público de dichas obras.

1.15. Como corolario del análisis realizado hasta aquí, este Tribunal considera que, con independencia de los verbos de referencia que sean utilizados - emitir, difundir, transmitir o retransmitir-, los cuales están previstos en los Literales c), d), e), f) e i) del Artículo 15 de la Decisión 351, una empresa de televisión por suscripción efectúa una comunicación al público de obras audiovisuales cuando las emite, difunde, transmite o retransmite por cualquier medio, procedimiento o tecnología, conocido o por conocerse, lo que incluye, enunciativamente, el cable coaxial, la fibra óptica, el uso del espectro radioeléctrico o la señal satelital.

1.16. En relación con la retransmisión prevista en el Literal e) del Artículo 15 de la Decisión 351, es evidente que «...se protege la comunicación al público mediante retransmisión de las obras, pero no de las señales portadoras de programas...». Es decir, se trata de un supuesto diferente al previsto en el Literal a) del Artículo 39 de la Decisión 351, el cual contempla el derecho (conexo) exclusivo de los organismos de radiodifusión de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones de televisión por cualquier medio o procedimiento específico para la retransmisión de la señal emitida por un organismo de radiodifusión.

(...) 1.18. De esta manera, resulta evidente que la retransmisión es una forma de comunicación pública de una obra audiovisual, y en consecuencia la titularidad sobre el derecho de autor (la obra audiovisual) y sobre el derecho conexo (la señal de un organismo de radiodifusión) puede recaer o no en la misma persona. Esa situación no impide que los autores o titulares del derecho de autor puedan exigir a los organismos de radiodifusión y a las empresas que brindan el servicio de televisión por suscripción (televisión por cable, satelital u otras modalidades de señal cerrada) que cuenten con la debida autorización para ejecutar la comunicación pública a través de la retransmisión de sus obras audiovisuales.

Así, en primer lugar, se requiere la autorización del titular del derecho de autor de una obra audiovisual para su emisión o transmisión por parte de un organismo de radiodifusión. Ahora bien, si dicho organismo de radiodifusión es, además, titular del derecho de autor de una obra audiovisual (v.g., una telenovela), es evidente que puede emitirla o transmitirla directamente a través de su señal. En ambos casos, si la obra audiovisual, previamente radiodifundida, va a ser objeto de retransmisión por parte de un organismo de radiodifusión distinto al que efectuó la emisión o transmisión original, estamos frente a un nuevo acto de comunicación pública y, naturalmente, para que este pueda hacerse efectivo de forma lícita, es necesaria la autorización del titular del derecho de autor de la obra audiovisual, que puede ser el propio autor, una sociedad de gestión colectiva o un organismo de radiodifusión, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico: (...)

1.19. Por otra parte, los organismos de radiodifusión, al igual que los artistas intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas, son titulares de derechos conexos, los cuales se definen como aquellos que confieren protección a quienes, sin ser autores, colaboran con su creatividad, técnica, habilidad, organización o distribución en el proceso por el cual se pone a disposición del público una obra determinada.

1.20. El derecho reconocido a los organismos de radiodifusión es de contenido patrimonial, por cuanto se sustenta en el esfuerzo e inversión realizada por estos organismos para difundir sus **emisiones** al público.

1.21. Los organismos de radiodifusión son titulares de derechos conexos y en este sentido, el Artículo 39 de la Decisión 351 les confiere, entre otros, el derecho exclusivo para autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico: (...)

(...) 1.23. Como se puede apreciar, el ejercicio de los derechos conexos de un organismo de radiodifusión -v.g., la facultad de autorizar o prohibir la retransmisión de su señal, de ninguna manera puede ser interpretado como una limitación o menoscabo de los derechos de autor que eventualmente pueda ostentar como titular de una obra audiovisual, previamente radiodifundida, la cual podría ser objeto de retransmisión por un organismo distinto, en cuyo caso será necesario contar con su respectiva autorización. Lo anterior en virtud del denominado «principio de la independencia de los derechos, por el cual cada modalidad de explotación es independiente de las

demás y cada una de ellas requiere del preceptivo consentimiento de los titulares de derechos y del pago de la remuneración correspondiente...»

1.24. En consecuencia, el organismo de radiodifusión A (*v.g.*, una empresa de televisión de señal abierta) tiene el derecho exclusivo (derecho conexo) de autorizar la retransmisión de su señal al organismo de radiodifusión B (*v.g.*, una empresa de televisión por suscripción o de señal cerrada). Adicionalmente, si el organismo de radiodifusión A es titular de derechos de autor de una obra audiovisual (*v.g.*, una telenovela), es necesario que el organismo de radiodifusión B cuente también con su autorización expresa para efectuar un nuevo acto de comunicación pública, a través de la retransmisión de dicha obra audiovisual.

(...) 1.27. De esta manera, existirá comunicación pública de una obra audiovisual mediante retransmisión siempre y cuando concurren las siguientes condiciones:

- a) Que la retransmisión se realice por cualquiera de las formas de comunicación pública enunciadas en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 15 de la Decisión 351.
- b) Que la retransmisión de la obra radiodifundida, por cualquiera de las formas citadas anteriormente, sea realizada por un organismo de radiodifusión (*v.g.*, una empresa de televisión por suscripción o de señal cerrada) distinto al del origen.
- c) Que el contenido retransmitido por un organismo de radiodifusión se trate de una obra protegida por el derecho de autor.

1.28. La participación de los autores en los beneficios económicos de la radiodifusión se justifica en el principio de equidad. Ellos tienen derecho a una justa retribución por la difusión de su obra. La remuneración que debe percibir el autor debe ser proporcional a los ingresos que se obtengan por la explotación de la obra.

1.29. En el supuesto de que una persona natural o jurídica haga uso de señales de televisión para comunicar públicamente el contenido de obras audiovisuales, se evidencia un uso de los derechos que se ha reconocido a los distintos titulares y, a su vez, si el titular de esas obras protegidas ha inscrito el repertorio de obras ante la sociedad de gestión colectiva para su protección y tutela, quien use o reproduzca la obra deberá necesariamente acudir a la entidad que custodia los derechos para solicitar la autorización para usar los

derechos que ellas gestionan y pagar el precio que ellas fijen mediante las tarifas correspondientes”.

EL CONCEPTO DE EMISIÓN COMPRENDE, ASIMISMO, LA PRODUCCIÓN DE SEÑALES DESDE UNA ESTACIÓN TERRESTRE HACIA UN SATÉLITE DE RADIODIFUSIÓN O DE TELECOMUNICACIÓN.

PROCESO: 32-IP-2022

FECHA: 19 de octubre de 2022

“4.1. Se deberá tomar en cuenta que, como ya se mencionó, se entiende por «comunicación pública», todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra mediante la emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación (Literal c) del Artículo 15 de la Decisión 351).

4.2. Al respecto, la norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (Artículo 21 de la Decisión 351).

4.3 En el orden comunitario, tales limitaciones excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los actos enumerados en el Artículo 22 de la Decisión 351, entre ellos: «(...) j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público este compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución; (...)»

4.4. Se trata de limitaciones y excepciones que alcanzan a restringir derechos patrimoniales del autor, no sus derechos morales.

4.5. Para que proceda la aplicación del Literal j) del Artículo 22 de la Decisión 351 se deben cumplir con las condiciones determinadas por la norma comunitaria: i) que la representación o la ejecución de las obras audiovisuales, musicales y/o fonogramas sea con finalidades educativas, lo que supone que la representación o ejecución de la obra se realiza en una entidad educativa o en el curso de sus actividades (v.g., un colegio, instituto, universidad, etc.); ii) siempre que no tenga un fin lucrativo, directo o indirecto; y, iii) a condición de que el público esté compuesto exclusivamente por personas directamente vinculadas con las actividades de dicha institución.

4.6. En este sentido, los medios de transporte públicos o privados, entre los que se encuentran aquellos que brindan el servicio a instituciones educativas para el traslado de profesores, estudiantes o personal administrativo, que realicen comunicación o ejecución pública no autorizada de obras musicales o utilización de fonogramas, deberán realizar el pago correspondiente al derecho de autor”.

LA FACULTAD DE IMPEDIR UNA IMPORTACIÓN NO AUTORIZADA SOLO PUEDE SER EJERCIDA POR EL TITULAR DE DERECHO, SIEMPRE Y CUANDO, LAS OBRAS INCORPORADAS EN LOS PRODUCTOS IMPORTADOS HAYAN SIDO REPRODUCIDAS SIN AUTORIZACIÓN, ES DECIR EN FORMA ILÍCITA.

PROCESO: 418-IP-2017

FECHA: 03 de octubre de 2018

“1.1. La Sala consultante en su solicitud de interpretación prejudicial solicito la interpretación del literal d) del artículo 13 de la Decisión 351, respecto al derecho patrimonial de importación.

1.2. Teniendo en cuenta el objeto de protección del derecho de autor, corresponde en este punto mencionar aquellos derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

1.3. Al respecto, en este acápite se analizarán únicamente los derechos patrimoniales del derecho de autor, específicamente, el derecho que tienen el

titular de una obra para realizar, autorizar o prohibir su importación, toda vez que el caso versa sobre esa presunta afectación.

Derechos patrimoniales

1.4. Los derechos patrimoniales protegen la explotación económica de la que posee el autor en relación con sus obras, los cuales se encuentran contemplados en el Capítulo V de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

1.5. Sobre su definición, Alfredo Vega Jaramillo sostiene lo siguiente:

"Los derechos patrimoniales son las facultades exclusivas que le permiten al autor controlar los distintos actos de explotación económica de la obra, sea que el autor explote directamente la obra o que, como es lo usual, autorice a terceros a realizarla, y participe en esa explotación obteniendo un beneficio económico.

Los derechos patrimoniales son oponibles a todas las personas (erga omnes), son transmisibles, su duración es temporal y las legislaciones establecen algunas limitaciones y excepciones al derecho de autor."
(Énfasis agregado).

1.6. Los derechos patrimoniales, contrariamente a los derechos morales, en atención a su propia naturaleza, son exclusivos, de contenido ilimitado, disponibles, expropiables, renunciables, embargables y temporales.

1.7. El artículo 13 de la Decisión 351 establece una lista enunciativa, mas no taxativa, sobre los derechos exclusivos que lo permiten al autor o sus derechohabientes realizar, autorizar o prohibir los siguientes actos de explotación:

- a) *La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;*
- b) *La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;*
- c) *La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler,*
- d) ***La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;***
- e) *La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra."*

(Énfasis agregado).

1.8. De conformidad con el artículo 17 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter patrimonial, diferentes a los contemplados en el artículo 13 del mencionado cuerpo normativo.

Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la Importación de una obra

1.9. El literal d) del artículo 13 de la Decisión 351 dispone que el autor tiene derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la importación de su obra al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho.

1.10. Respecto al derecho de importación, la doctrina señala lo siguiente:

"(...) en relación con la importación de ejemplares autorizados para otro territorio y que ingresan al país, el titular del derecho sobre la obra conserva el de autorizar o no la distribución de tales ejemplares (v.gr.: por venta, alquiler o préstamo), así como las demás modalidades de explotación de dicha obra (v.gr.: comunicación pública, reproducción, transformación), y que su consentimiento debe constar expresamente por escrito, en cada caso (...)

*Ello quiere decir que dichos ejemplares, aunque introducidos al territorio nacional, **no pueden ser distribuidos en el país.** (...)*

(...) el autor, además de autorizar o prohibir la importación de las copias hechas sin su autorización (...) también tiene el derecho de permitir o no la distribución de los ejemplares hechos con su consentimiento, pero autorizados para otro territorio.

6. Interpretar lo contrario sería tanto como violentar los principios relativos al derecho de distribución y a los efectos de la cesión de los derechos patrimoniales." (Énfasis agregado)

1.11 En ese sentido, la facultad de impedir una importación no autorizada solo puede ser ejercida por el titular de derecho, siempre y cuando, las obras incorporadas en los productos importados hayan sido reproducidas sin autorización, es decir en forma ilícita.

1.12 Cabe señalar que si la obra incorporada en los productos importados fue reproducida con autorización del titular (es decir, se tratan de ejemplares lícitos), pero que los mismos no están autorizados para su distribución en el territorio, no estaremos frente a un supuesto de vulneración al derecho patrimonial de importación sino al de distribución”.

SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE UN DERECHO DE AUTOR O DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA QUE OPERA Y GESTIONA SUS DERECHOS, PARA LA REPRODUCCIÓN O COMUNICACIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA, ENTRE OTROS, A TRAVÉS DE LA RETRANSMISIÓN DE EMISIONES, DEBE SER EXPRESA Y PREVIA.

PROCESO: 570-IP-2018

FECHA: 28 de febrero de 2020

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

La Sala consultante solicito pronunciamiento sobre lo siguiente:

5.1. ¿La retransmisión autorizada de programación de un organismo de radiodifusión por otro, requiere de este obtener la autorización de los autores de obras audiovisuales, contenidas en dicha parrilla?

5.2. ¿La autorización del órgano de gestión colectiva a un organismo de radiodifusión para transmitir obras audiovisuales lleva implícita la autorización para que otro organismo de radiodifusión las retransmita?

5.3. ¿La autorización obtenida por un operador de televisión por suscripción para retransmitir señal y programación de otro

organismo de radiodifusión permite la de obras audiovisuales sin autorización de sus autores?

5.4. ¿Debe entenderse que la autorización dada a un operador de televisión para retransmitir una señal de televisión lleva implícita la autorización para retransmitir la parrilla de programación de un organismo de radiodifusión?

Dada la vinculación de las preguntas formuladas por la Sala consultante, este Tribunal brindara una única respuesta:

La autorización del titular de un derecho de autor o de la sociedad de gestión colectiva que opera y gestiona sus derechos, para la reproducción o comunicación pública de una obra, entre otros, a través de la retransmisión de emisiones, debe ser expresa y previa. No puede presumirse la existencia de autorización. Si no hay autorización, la retransmisión de señales constituye una violación al derecho de autor correspondiente.

La norma andina no exige una formalidad específica para la autorización, por lo que debe ajustarse a los requisitos de validez y eficacia de las licencias de uso regulados por la normativa interna de los Países Miembros.

Veamos el siguiente ejemplo hipotético: asumamos que “A” es el titular de un derecho de autor que autorizo de manera expresa y previa la reproducción o comunicación pública de su obra a la empresa de radiodifusión “B”. La empresa “B”, a su vez, como titular de derechos conexos, autorizo la retransmisión de sus emisiones a la empresa “C”, de manera tal que existe un vínculo contractual entre “B” y “C”.

En este supuesto, por el solo hecho de que “B” cuenta con la autorización de “A”, ¿se puede asumir que “C” también cuenta con la autorización de “A” para la reproducción y comunicación pública de su obra, ¿mediante la retransmisión de las emisiones de “B”? La respuesta es no. La empresa “C” debe contar con la autorización expresa y previa de “A” para reproducir o comunicar públicamente su obra, inclusive a través de la retransmisión de las señales de “B”.

TODA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA DEBE TENER ESTATUTOS DEBIDAMENTE APROBADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y CELEBRAR CONTRATOS CON LAS PERSONAS A LAS QUE

REPRESENTA, AUTORIZANDO EL INICIO DE LAS ACCIONES NECESARIAS EN DEFENSA DE SUS DERECHOS, SEA EN LA VÍA ADMINISTRATIVA O LA JUDICIAL.

PROCESO: 383-IP-2021

FECHA: 17 de mayo de 2023

“6.1 La legitimidad para obrar activa es la facultad con la que cuenta una persona natural o jurídica para activar válidamente un procedimiento administrativo (como peticionante) o un proceso judicial (como demandante).

(...) 6.3 La norma antes citada confiere a las sociedades de gestión colectiva la legitimidad para obrar activa bajo dos supuestos”:

- a) Bajo los términos de sus propios estatutos.
- b) Bajo los contratos que celebren con entidades extranjeras, para el ejercicio de los derechos encomendados a ellas para su administración, y para hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y proceso judiciales.

6.4 Toda sociedad de gestión colectiva debe tener estatutos debidamente aprobados por la autoridad competente y celebrar contratos con las personas a las que representa, en los cuales se le autorice para que, en nombre de ellas, pueda iniciar las acciones necesarias en defensa de sus derechos, sea en la vía administrativa o la judicial.

6.5 Por otro lado, en relación con la legitimidad procesal de una sociedad de gestión colectiva, mediante Interpretación Prejudicial 165-IP-2015, este Tribunal ha manifestado lo siguiente:

«...para que una sociedad de gestión colectiva ejerza a nombre y en representación de los titulares las acciones legales encaminadas a la protección de los derechos de autor, debe contar con la facultad para actuar a nombre de un tercero, la cual puede ser conferida por el propio titular a la sociedad (mandato voluntario), por mandato estatutario o por imperio de la ley, a través de una presunción legal

(...) [Artículo 49] ...la citada norma andina establece una presunción relativa, juris tantum, de representación o legitimación procesal, tanto en la fase administrativa como en la judicial en favor de las sociedades de gestión colectiva legalmente establecidas en el territorio andino. Esta presunción de representación o legitimación procesal vuelve más

eficiente el sistema de gestión de derechos de autor y derechos conexos, y facilita su defensa y proyección, que, de lo contrario, en muchos casos, no sería posible por cuenta del propio derecho-habiente...

(...) De conformidad con la presente interpretación prejudicial, véase, por ejemplo, el artículo 20.4) de la Ley de Propiedad intelectual de España, que establece la presunción de afiliación a una sociedad de gestión colectiva, de artículo 53 de la Ley sobre Derechos de autor do Francia, que establece una presunción de gestión de derechos en favor de las sociedades de gestión colectiva el artículo 200 de la Ley Federal del Derecho de Autor de México, que establece una presunción de legitimación respecto de autores residentes en México; la primera parte del artículo 147 del Decreto Legislativo 822 del Perú, que establece una presunción relativa (iuris tantum) con respecto a la legitimación de las entidades de gestión colectiva, estando a cargo de la denunciada acreditar lo contrario, pues de no hacerlo, se tendrá por válida dicha presunción legal.»

La presunción de representación o legitimación procesal de una sociedad de gestión colectiva lo que busca es proporcionar al autor y a los demás titulares de derechos, a través de la sociedad de gestión colectiva, una herramienta eficaz y eficiente que permita proteger y ejercer de manera eficiente los derechos patrimoniales que se encuentran bajo su administración, así como una adecuada recaudación de estos derechos.

Si se exigiera que una sociedad de gestión colectiva tenga que demostrar la representación de todo su repertorio como condición para protegerlo ante una autoridad y recaudar así el derecho de sus asociados, ello significaría la asunción de costos excesivos por parte de dicha sociedad, lo que haría inviable una eficiente y adecuada recaudación de los derechos de sus asociados.

Más aún si se tiene presente que el repertorio de obras administradas por una sociedad de gestión colectiva puede variar constantemente y que la incorporación de nuevos asociados puede efectuarse en cualquier momento, lo que haría difícil o hasta imposible que estas sociedades puedan demostrar en tiempo real todo el repertorio que se encuentra bajo su administración al momento de iniciar la defensa de los derechos de sus asociados o al momento de efectuar la recaudación patrimonial correspondiente. Por tal razón, se justifica que una sociedad de gestión colectiva no se encuentre obligada a demostrar la representación de todo su repertorio por cada proceso iniciado o

por cada requerimiento de pago efectuado a un tercero. Así es como funciona esta presunción de legitimidad que la Decisión 351 ha reconocido a favor de las sociedades de gestión colectiva.

6.6. No obstante, lo anterior, esta presunción admite prueba en contrario; es decir, que, en un caso en concreto, la persona a quien se le impute estar utilizando o explotando obras sin contar con la autorización respectiva, deberá demostrar que el titular del derecho sobre la obra no es afiliado de la sociedad de gestión colectiva, o que no se encuentra incorporado a la sociedad colectiva extranjera con la cual mantiene contratos de representación recíproca”.

LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA SE ENCUENTRAN SOMETIDAS A UN ESPECIAL CONTROL Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ESTADO, POR ELLO LAS ACTIVIDADES QUE REALICEN DICHAS SOCIEDADES DEBEN ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

PROCESO: 525-IP-2015

FECHA: 20 de abril de 2017

“Concepto

1.2. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contiene una definición de sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y de los derechos conexos, pero el Tribunal ha indicado que dichas sociedades son organizaciones de derecho privado destinadas a representar a los titulares de estos derechos en interés general de los asociados, que hacen posible el ejercicio colectivo de los derechos patrimoniales de autor y de derechos conexos.

1.3. Pueden ser socios de las sociedades de gestión colectiva los autores y los titulares de derechos de autor, de una parte; y los titulares de derechos conexos de otra, pudiendo converger en una misma sociedad, titulares originarios y derivados de una misma rama de la actividad autoral.

(...) Justificación

1.5. Se justifica la existencia de las sociedades de gestión colectiva por cuanto el ejercicio individual del derecho de autor resulta de muy difícil cumplimiento frente a la diversidad de usos que de la producción artística o literaria se realiza

a través de comunicaciones públicas como radio, televisión, salas de fiesta, tecnología digital, etc. Los derechos de simple remuneración concedidos a los artistas por la Convención de Roma y por las leyes nacionales no podrían llevarse a efecto sin la gestión colectiva. La existencia de un gran número de artistas, escritores y en general titulares de derechos de autor con una relativamente débil posición negociadora y contractual para salvaguardar los derechos de remuneración, requiere de una efectiva representación por conducto de las sociedades de gestión. Por tanto, la administración colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos se justifica cuando tales derechos "no pueden ejercerse en la práctica de manera individual o cuando desde el punto de vista económico sea desventajosa".

(...) Naturaleza jurídica

1.7. El tratamiento de dichas entidades varía de conformidad con las diferentes legislaciones. La normativa comunitaria no determina explícitamente la naturaleza jurídica de tales organizaciones, pero de la regulación contenida en el capítulo XI de la Decisión 351 se desprende lo siguiente: son instituciones de naturaleza privada, sin ánimo de lucro y sometidas a la inspección y vigilancia del Estado. Se constituyen de conformidad con las normas nacionales internas sobre la materia (Artículo 45 Literal a) de la Decisión 351).

1.8. El rol principal de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos es percibir y repartir los derechos de sus asociados. En efecto, las sociedades de gestión colectiva deben permitir a sus miembros un mejor control de las utilizaciones de sus obras y percepción de sus correspondientes derechos (derecho de reproducción, derecho de representación o interpretación pública, derecho de comunicación pública, derecho de participación, derecho de préstamo y alquiler, derecho de distribución, derecho de traducción y adaptación). Por tal motivo, estas sociedades de gestión colectiva son también llamadas "sociedades de gestión y repartición de derechos".

(...) Composición y relación con sus afiliados

1.13. La estructura orgánica de las sociedades de gestión colectiva se debe acomodar a lo que establezca para el efecto la normativa interna de cada País Miembro (principio de complemento indispensable), y se debe plasmar en sus respectivos estatutos. La Decisión 351 no determina cuáles son los órganos societarios, pero en el Artículo 45, literal j), se prevé el funcionamiento de una Asamblea General, y en el Artículo 50 se señala que dichas sociedades están

obligadas a inscribir ante la Oficina Nacional Competente, de conformidad con la normativa interna, la designación de los miembros de sus órganos directivos.

Obligaciones y facultades de las sociedades de gestión colectiva

1.14. Entre las facultades que poseen podemos citar las siguientes:

- Autorizar en nombre y representación de los titulares de derechos de autor la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización a través de licencias de uso.
- Administrar los derechos económicos de los titulares afiliados.
- Salvaguardar los derechos de los titulares de derechos de autor.
- Gestionar los derechos de explotación y otros de orden patrimonial de los titulares que les encomiendan dicha labor.
- Celebrar contratos con terceros interesados en el uso de los derechos de autor bajo su custodia.
- Fijar las tarifas por uso de derechos de autor.
- Otras que pueden estar establecidas en los reglamentos internos de cada sociedad.

1.15. Frente a las facultades, existen también obligaciones que deben cumplir y que son:

- Contar con la autorización de la autoridad nacional competente para poder funcionar.
- Repartir de manera equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, el valor recaudado por autorizaciones conferidas.
- Deben contar necesariamente con reglamentos de socios, de tarifas y de distribución.
- Publicar al menos una vez al año en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan.

- Remitir a sus miembros, información periódica y pormenorizada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos.

1.16. Adicionalmente, cabe mencionar que la constitución y la actividad de una sociedad de gestión colectiva están sometidas a los términos de la autorización conferida por la Autoridad Nacional Competente y a las demás reglas relativas a la transparencia del repertorio representado y a la gestión colectiva correspondiente. En caso de irrespeto a dichas reglas, la sociedad puede perder la referida autorización.

1.17. En el ámbito subregional andino, la disposición normativa pertinente es el Artículo 45 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual establece que la citada autorización se concederá en cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Que las sociedades de gestión colectiva se constituyan de conformidad con las leyes que rigen estas sociedades en cada uno de los Países Miembros;
- Que las mismas tengan como objeto social la gestión del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos;
- Que se obliguen a aceptar la administración del Derecho de Autor o Derechos Conexos que se le encomienden de acuerdo con su objeto y fines;
- Que se reconozca a los miembros de la sociedad un derecho de participación apropiado en las decisiones de la entidad;
- Que las normas de reparto, una vez deducidos los gastos administrativos hasta por el porcentaje máximo previsto en las disposiciones legales o estatutarias, garanticen una distribución equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según el caso;
- Que de los datos aportados y de la información obtenida, se deduzca que la sociedad reúne las condiciones necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales y una eficaz administración de los derechos cuya gestión solicita;
- Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribución;

- Que se obliguen publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan;
- Que se obliguen a remitir a sus miembros, información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos;
- Que se obliguen, salvo autorización expresa de la Asamblea General, a que las remuneraciones recaudadas no se destinen a fines distintos al de cubrir los gastos efectivos de administración de los derechos respectivos y distribuir el importe restante de las remuneraciones, una vez deducidos esos gastos;
- Que se obliguen a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas; Que cumplan con los demás requisitos establecidos en las legislaciones internas de los Países Miembros 18 (subrayado por fuera del texto).

1.18. El Artículo 46 de la Decisión 351, por su parte, sanciona cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el capítulo correspondiente a Gestión Colectiva (Capítulo XI) de la citada Decisión, con la posibilidad de revocar la autorización comentada, de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros.

(...) Límites a su actuación

(...) 1.21. En consecuencia, las sociedades de gestión colectiva deben obligarse, para poder ser beneficiarias de una autorización de funcionamiento, salvo autorización expresa de la Asamblea General, a que las remuneraciones recaudadas en representación de sus miembros no se destinen a fines distintos a los de cubrir gastos efectivos de administración de los correspondientes derechos de autor o derechos conexos y a distribuir el importe restante de las remuneraciones entre sus miembros una vez deducidos los mencionados gastos de administración.

1.22. Las sociedades de gestión colectiva son vigiladas por el Estado, con el objetivo de que sea más fácil y eficiente la protección de los mencionados derechos, mediante reglas precisas y claras para la administración de los derechos de autor y derechos conexos de sus afiliados, de conformidad con el estatuto de éstas y con los contratos celebrados con sus afiliados, los cuales a

su vez deberán ser conformes con el ordenamiento jurídico andino y con los criterios interpretativos establecidos por este Tribunal en lo concerniente al tema.

(...) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Decisión 351, las sociedades de gestión colectiva estarán sometidas a la inspección y vigilancia del Estado, siendo la oficina nacional competente quien autoriza su funcionamiento; por lo que las actividades complementarias a la gestión de los Derechos conexos al Derecho de Autor, tiene sus límites en lo que expresamente se contemple en los Estatutos de las sociedades respectivas y demás normativa propia de cada sociedad, donde se verificará incluso la potestad en las actuaciones de la Asamblea General.

(...) 1.27. En consecuencia, las sociedades de gestión colectiva no deben incurrir en gastos que no respondan a lograr su objeto a naturaleza y que puedan impedir o amenazar la realización de alguno de sus fines, como es aquel de repartir el importe restante entre sus afiliados luego de deducir los respectivos gastos de administración”.

MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA DE UNA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA, SE PERMITE A LA SOCIEDAD EJERCER SU RAZÓN SOCIAL UNA VEZ QUE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE LA DECLARE FORMALMENTE CONSTITUIDA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE SE LE ESTÁ OTORGANDO UNA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

PROCESO: 387-IP-2016

FECHA: 11 de mayo de 2017

“2.2 Mediante el reconocimiento de personería de una sociedad de gestión colectiva, se permite a la sociedad ejercer su razón social una vez que la autoridad nacional competente la declare formalmente constituida, sin que ello implique que se le está otorgando una autorización de funcionamiento

2.3 Si bien podría presuponerse que tanto la constitución de la sociedad de gestión colectiva, como su autorización de funcionamiento, deberían estar comprendidos dentro de un solo acto administrativo, la redacción del Artículo 43 de la Decisión 351 distingue dos momentos distintos, uno en donde la sociedad de gestión colectiva ya existe como tal, y otro en el cual obtiene la

correspondiente autorización de funcionamiento de la oficina nacional competente.

2.4 A través de dicha autorización, el Estado ejerce el control del acceso de estas organizaciones a la gestión autoral, y de allí nace la vigilancia estatal para asegurar el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento exigidas en la ley.

2.5 En la Decisión 351 se sigue el modelo de control no solo formal de las sociedades de gestión, como lo indican los Literales del a) al 1) del Artículo 45, sino también de fondo, como se desprende particularmente del Literal f) del Artículo 45, el cual se ejerce tanto desde el comienzo de la vida de la sociedad (Artículo 43), como a lo largo de ella (Artículos 46, 47 y 50).

2.6 La autorización de funcionamiento no es el acto por el cual se da reconocimiento de la existencia jurídica de la sociedad, sino que constituye un acto administrativo de habilitación de la sociedad para que desarrolle su actividad dentro del marco legal establecido.

2.7 El reconocimiento de personería en cambio está destinado a dar nacimiento a la sociedad como ente jurídico distinto de los socios individualmente considerados. Podría decirse que la personería jurídica se produce en el momento en que se constituye legalmente una sociedad por el reconocimiento que de ella haga el Estado, pero por ese sólo hecho no puede entrar a funcionar sin la autorización previa del Estado (oficina nacional competente), que debe hacerlo una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley comunitaria.

2.8 Cuestión importante se suscita con la exigencia del Literal k) del Artículo 45 de la Decisión 351 en el sentido de que las sociedades de gestión colectiva deben obligarse a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión del mismo género, a menos que hubieren renunciado previamente a ellas. Se ha establecido que este es un requisito que debe cumplirse para obtener la autorización de funcionamiento.

2.9 Sobre la base de las normas del derecho andino anteriormente interpretadas, se deberá verificar si el Indecopi se ciñó a las exigencias legales para la autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva contenidas en el ordenamiento jurídico de la subregión, y a si precisar el momento en que ha debido producirse la autorización del funcionamiento de las mismas, para determinar cuándo la nueva sociedad debió comprobar el

número de socios y cumplir con la obligación de acreditar la renuncia de miembros pertenecientes a sociedades del mismo género”.

A TRAVÉS DE LA PRESUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN, LO QUE SE BUSCA ES PROPORCIONAR AL AUTOR Y A LOS DEMÁS TITULARES DE DERECHOS, A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA, UNA HERRAMIENTA EFICAZ Y EFICIENTE QUE PERMITA PROTEGER Y EJERCER DE MANERA EFICIENTE LOS DERECHOS PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO UNA ADECUADA RECAUDACIÓN DE LOS ESTOS DERECHOS.

PROCESO: 421-IP-2016

FECHA: 7 de septiembre de 2018

“Legitimidad para actuar de las sociedades de gestión colectiva.

1.2. La legitimidad para obrar activa es la facultad con la que cuenta una persona (natural o jurídica) para actuar legalmente en cualquier procedimiento administrativo o proceso judicial.

(...) 1.4. La norma antes citada confiere a las sociedades de gestión colectiva la legitimidad para obrar activa bajo dos supuestos:

a) Bajo los términos de sus propios estatutos.

b) Bajo los contratos que celebren con entidades extranjeras, para el ejercicio de los derechos encomendados a ellas para su administración y para que los puedan ejecutar en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

1.5. De lo anterior se puede establecer que toda sociedad de gestión colectiva para poder actuar deberá tener estatutos debidamente aprobados por la autoridad competente y celebrar contratos con las personas a las que representen en los cuales se les autorice para que puedan a su vez a su nombre iniciar las acciones necesarias en defensa de sus derechos, sea por vía administrativa o judicial.

1.6. Por otro lado, en relación con la legitimidad procesal de una sociedad de gestión colectiva, mediante Interpretación Prejudicial 165-IP-2015 este Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"(...) para que una sociedad de gestión colectiva ejerza a nombre y en representación de los titulares las acciones legales encaminadas a la protección de los derechos de autor, debe contar con la facultad para actuar a nombre de un tercero la cual puede ser conferida por el propio afiliado (mandato voluntario), por mandato estatutario o por imperio de la ley a través de una presunción legal (...)

[artículo 49] (...) la citada norma andina establece una presunción relative, iuris tantum, de representación o legitimación procesal, tanto en la fase administrativa como en la judicial, en favor de las sociedades de gestión colectiva legalmente establecidas en el territorio andino. Esta presunción de representación o legitimación procesal vuelve más eficiente el sistema de gestión de derechos de autor y derechos conexos, y facilita su defensa y protección, que, de lo contrario, en muchos casos, no sería posible por cuenta del propio derecho-habiente (...)

"De conformidad con la presente interpretación prejudicial, véase, por ejemplo, el artículo 20.4) de la Ley de Propiedad Intelectual de España, que establece la presunción de afiliación a una sociedad de gestión colectiva; el artículo 53 de la Ley sobre Derechos de autor de Francia, que establece una presunción de gestión de derechos en favor de las sociedades de gestión colectiva; el artículo 200 de la Ley Federal del Derecho de Autor de México, que establece una presunción de legitimación respecto de autores residentes en México; la primera parte del artículo 147 del Decreto Legislativo 822 del Perú, que establece una presunción relativa (iuris tantum) con respecto a la legitimación de las entidades de gestión colectiva, estando a cargo de la denunciada acreditar lo contrario, pues de no hacerlo, se tendrá por válida dicha presunción legal".

1.7. Sobre la presunción de representación o legitimación procesal de una sociedad de gestión colectiva, este Tribunal considera que lo que se busca es proporcionar al autor y a los demás titulares de derechos, a través de la sociedad de gestión colectiva, una herramienta eficaz y eficiente que permita proteger y ejercer de manera eficiente los derechos patrimoniales que se encuentran bajo su administración, así como una adecuada recaudación de los estos derechos.

Si se exigiera que una sociedad de gestión colectiva tuviera que demostrar la representación de todo su repertorio para que recién pueda protegerlo ante una autoridad y recaudar el derecho de sus asociados, implicaría que cada vez que dicha sociedad exija a un tercero el pago por el uso no autorizado de los fonogramas que administra tenga que incurrir en cuantiosos gastos económicos, circunstancias que harían inviable una eficiente y adecuada recaudación de los derechos de sus asociados.

Más aún si consideramos que el repertorio de los productores fonográficos afiliados a una sociedad de gestión colectiva nacional o extranjera puede variar constantemente y que las incorporaciones de nuevos asociados a este tipo de entidades pueden efectuarse en cualquier momento, lo cual haría imposible que las sociedades de gestión colectiva puedan demostrar a tiempo real todo el repertorio que se encuentran bajo su administración al momento de iniciar la defensa de los derechos de sus asociados o al momento de efectuar la recaudación patrimonial correspondiente. Por dichas razones, se justifica que una sociedad de gestión colectiva no se encuentre obligada a demostrar la representación de todo su repertorio por cada proceso iniciado o cada requerimiento de pago efectuado a un tercero.

1.8. Existe, por lo tanto, una presunción iuris tantum de que las sociedades de gestión colectiva están legitimadas, conforme a lo que indiquen sus estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración ante cualquier autoridad administrativa o judicial. Para tal efecto, basta presentar dichos estatutos para presumir, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido confiados por los correspondientes titulares.

1.9. Dado que se trata de una presunción iuris tantum, admite prueba en contrario, que sería la actuación directa del titular del derecho. En caso de tratarse del derecho conexo propio de los productores de fonogramas, la persona a quien se le acuse de estar utilizando fonogramas musicales sin contar con la autorización respectiva deberá demostrar que el productor del fonograma no es afiliado de la sociedad de gestión colectiva o que no se encuentra incorporado a la sociedad colectiva extranjera con la cual mantiene contratos de representación recíproca”.

LA GESTIÓN COLECTIVA SE ORGANIZA EN TORNO A DOS EJES: LA PERCEPCIÓN Y LA REPARTICIÓN DE REGALÍAS.

PROCESO: 317 -IP- 2021

FECHA: 28 de julio 2022

“4.2. Existe consenso en la doctrina en que las funciones principales de las sociedades de gestión colectiva son la negociación, la recaudación y la repartición de las regalías por concepto de explotación de los derechos cuya administración le ha sido encargada. En consecuencia, la gestión colectiva se organiza en torno a dos ejes: la percepción y la repartición de regalías.

4.3. Con relación a la negociación de remuneraciones, esta puede realizarse de manera individual por los artistas intérpretes o ejecutantes por sí mismos. En tal sentido, la sociedad de gestión colectiva únicamente se encuentra a cargo de recolectar el dinero en nombre de los artistas e intérpretes sobre la base de un mandato individual o de la ley. La negociación puede ser igualmente realizada de manera colectiva por las organizaciones sindicales que representan a los artistas intérpretes o ejecutantes en virtud de convenciones colectivas, en cuyo caso las sociedades de gestión colectiva estarían solamente a cargo de la percepción o recaudación de las remuneraciones correspondientes y de su posterior repartición.

4.4. Adicionalmente, es preciso señalar que, en virtud de los avances tecnológicos modernos, los derecho-habientes actualmente pueden gestionar sus derechos ellos mismos, empleando, por ejemplo, soluciones tales como aplicar marcas de agua en sus obras o medidas de limitaciones técnicas de utilización de obras. En consecuencia, puede que los autores decidan gestionar sus derechos ellos mismos por suponer mayores beneficios que la gestión colectiva de dichos derechos.

4.5. En principio, cada titular de derechos es libre para decidir si los gestiona directamente por sí mismo (gestión individual) o si confía su administración a la entidad que corresponda en razón de su objeto (gestión colectiva). Sin embargo, cabe apuntar que, en el caso de las gestiones colectivas obligatorias, a falta de representación por parte de una sociedad de gestión colectiva, los derecho-habientes no podrán ejercer sus derechos ellos mismos.

4.6. En los supuestos de gestión colectiva obligatoria, el desempeño por parte de las entidades de su función de administración de derechos se produce sin necesidad de celebrar con los titulares el contrato de gestión. El efecto inmediato principal de la gestión colectiva obligatoria es el que el correspondiente titular del derecho no podrá ejercerlo de modo individual.

4.7. Por otra parte, incluso si son miembros de una sociedad de gestión colectiva, estos pueden tener interés, en ciertos casos, en retirar una obra precisa del mandato de gestión confiado a dicha sociedad para gestionar directamente ellos mismos la correspondiente obra. Por ejemplo, si un compositor crea una música por encargo específico, puede ser apropiado negociar directamente con el usuario o destinatario de la obra por encargo y así retirar la respectiva obra del mandato de gestión otorgado a la sociedad de gestión colectiva correspondiente.

4.8. Cada sociedad de gestión colectiva representa a sus miembros en los límites de su mandato de representación convenido con los mismos (contrato o convención colectiva), o derivado de la legislación nacional o de su propio estatuto. Ello supone que, la sociedad de gestión colectiva puede representar únicamente a sus miembros y no a terceros. Adicionalmente, la sociedad de gestión colectiva solamente podrá representar a sus miembros para:

- Las obras cuya gestión ha sido confiada por sus miembros; y,
- Los usos cuya gestión ha sido confiada por sus miembros o por la ley.

4.9. En consecuencia, es posible que, por ejemplo, un autor sea miembro de una sociedad de gestión colectiva pero que le haya confiado a esta únicamente la gestión de sus derechos sobre ciertas obras de su autoría y solo para ciertos usos. En tal caso, para las demás obras de dicho autor, la sociedad de gestión colectiva no tendrá poder de representación y el autor podrá ejercer sus derechos por sí mismo. En efecto, el derecho-habiente no se encuentra obligado a afiliarse a una sociedad de gestión colectiva. Exceptuando eventuales excepciones previstas por ley, este podrá gestionar sus derechos por sí mismo (Artículo 44 de la Decisión 351).

4.10. Adicionalmente, cabe indicar que el sistema de reparto tiene que estar predeterminado en los estatutos o los reglamentos internos de la correspondiente sociedad de gestión colectiva. De este modo, cuando la norma comunitaria andina, en el Literal e) del Artículo 45, hace alusión a «distribución equitativa», significa que la participación de los titulares de los derechos en el reparto ha de ser «proporcional» a la utilización de sus obras.

4.11. Se debe determinar la legitimidad de la sociedad de gestión colectiva para recaudar pagos por concepto de uso de determinados derechos sobre la base del contenido del mandato legal y estatutario. Cabe indicar que no solo se debe determinar la legitimidad de la misma para recaudar regalías, sino

también los destinatarios de dicha legitimación. Al respecto, es preciso tener en cuenta que ciertas categorías de titulares tienen intereses distintos, incluso opuestos. Tal es el caso de los productores de fonogramas, de un lado, y de los artistas intérpretes o ejecutantes del otro. De esta manera, si uno toma el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes, por ejemplo, debe determinarse si se representa únicamente a los artistas intérpretes ejecutantes de música o los artistas intérpretes o ejecutantes de lo audiovisual, o ambos. En otras palabras, debe verificarse que los derechos administrados por la sociedad de gestión colectiva correspondan al objeto o fines de la misma”.

UNA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA VÁLIDAMENTE AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE PODRÁ ADMINISTRAR LOS DERECHOS CONEXOS DE SUS ASOCIADOS. SU EXISTENCIA SE JUSTIFICA EN EL SENTIDO DE VELAR POR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PRODUCTORES FONOGRÁFICOS, SIEMPRE Y CUANDO SU MISIÓN ESTÉ EN ARMONÍA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

PROCESO: 32-IP-2022

FECHA: 19 de octubre de 2022

“5.2. El Artículo 3 de la Decisión 351 define al productor de fonograma como la «[p]ersona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos».

5.3. Los productores de fonogramas, al igual que los artistas intérpretes y ejecutantes y los organismos de radiodifusión, son titulares de derechos conexos, los cuales se definen como aquellos que confieren protección a quienes, sin ser autores, colaboran con su creatividad, técnica, habilidad, organización, o distribución en el proceso por el cual se pone a disposición del público una obra determinada.

5.4. La normativa andina reconoce a los productores de fonogramas derechos de carácter patrimonial, por cuanto se sustenta en el esfuerzo e inversión realizada por estos titulares para difundir sus fonogramas al público. Entiéndase como **fonograma** a «[t]oda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas.»

5.5. Siendo ello así, el Artículo 37 de la Decisión 351 establece específicamente que los productores de fonogramas cuentan con los siguientes derechos exclusivos:

«(...)

- a) Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas;
- b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular;
- c) Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público; y,
- d) **Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.** (Énfasis agregado)

5.6. En esa misma línea, el Artículo 10 de la Convención de Roma establece que los productores de fonogramas gozarán de la facultad de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

5.7. Teniendo en cuenta lo anterior, ninguna persona puede reproducir —sea de forma directa o indirecta—, importar y distribuir fonogramas sin contar con la autorización del productor del mismo. Asimismo, este percibirá una remuneración única por cada utilización de sus fonogramas o copias con fines comerciales.

Sobre este último punto, referido al pago de una remuneración por cada uso o copia de un fonograma protegido, el Artículo 12 de la Convención de Roma ha dispuesto (...).

5.8. En ese sentido, la norma es clara al imponer a quien utilice un fonograma publicado con fines comerciales o cuando la reproducción de ese fonograma se utilice directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación, el pago de una remuneración equitativa y única. Dicho pago será abonado a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes o a los productores de fonogramas o atribuírselo a la vez a ambos.

5.9. Cabe precisar que el pago que se le otorga a los productores fonográficos por el uso de sus fonogramas es denominado por la normativa como *Remuneración Equitativa y Única, más no como Remuneración Devengada.*

5.10. Lo señalado en párrafos anteriores se encuentra debidamente concordado con lo dispuesto en el Artículo 15 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT o TOIEF por sus siglas en español), el cual dispone que las partes contratantes pueden establecer en su legislación nacional que la remuneración equitativa y única deberá ser reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por ambos.

5.11. Del mismo modo, la normativa andina condiciona el pago antes señalado a los siguientes requisitos:

- Que el fonograma haya sido publicado con fines comerciales. Es decir, no se encontrarán contemplados en este supuesto aquellos fonogramas que no se publiquen con el propósito de obtener un beneficio comercial.
- Que el fonograma sea utilizado única y directamente para: (i) la radiodifusión; o, (ii) cualquier forma de comunicación al público.

Entiéndase como comunicación pública al acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, puede tener acceso al fonograma.

5.12. Resulta necesario precisar que la protección analizada podrá ser ampliada —mas no reducida— por las legislaciones nacionales. No obstante, en aplicación al principio del complemento indispensable la legislación de los Países Miembros podrá determinar las condiciones o montos en lo que se efectuará la distribución de la referida remuneración.

5.13. Asimismo, resulta necesario indicar que los productores de fonogramas pueden efectuar la defensa, así como la recaudación económica de sus derechos conexos por sí mismos (gestión individual) o confiar su administración a una sociedad de gestión colectiva.

5.14. En consecuencia, una sociedad de gestión colectiva válidamente autorizada por la autoridad competente podrá administrar los derechos conexos de sus asociados. Su existencia se justifica en el sentido de velar por la protección de los derechos de los productores fonográficos, siempre y cuando su misión esté en armonía con las disposiciones legales”.

CITAS

QUIEN PRETENDA EJERCER EL DERECHO DE CITA DEBE CUMPLIR CON UNA SERIE DE CONDICIONES Y OBLIGACIONES. EN PARTICULAR, LA OBRA CITADA DEBE HABER SIDO ACCESIBLE POR EL PÚBLICO DE MANERA LÍCITA; DEBE MENCIONARSE LA FUENTE Y EL AUTOR; REALIZARSE CONFORME LOS LINEAMIENTOS DE LOS USOS HONRADOS Y, LIMITARSE A AQUELLO QUE SE REQUIERA PARA CONSEGUIR EL FIN BUSCADO.

PROCESO: 215-IP-2018

FECHA: 29 de marzo de 2019

“4.2. Conforme lo ha determinado este Tribunal anteriormente, se establece que los requisitos que deben contener las citas para ser consideradas como una excepción al derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra, conforme a continuación se detalla.

- Que la cita sea de una obra publicada. Si una obra no se encuentra publicada pertenece a la esfera Íntima del autor y, en consecuencia, citarla sería desconocer los derechos morales del mismo, específicamente el derecho a divulgarla (Literal a) del Artículo 1 1 de la Decisión 351). Cuando la norma se refiere a que la obra se encuentre publicada, se debe entender que dicha publicación se hizo con autorización del autor:
- Se debe indicar la fuente y el nombre del autor. Lo anterior es de suma importancia ya que, con esto, por un lado, se respeta el derecho moral de paternidad del autor y, por otro, se separan las opiniones propias con las del autor citado, lo que genera transparencia y hace que el destinatario de obra pueda distinguir claramente el pensamiento de los autores.
- Citar lo estrictamente necesario, La cita debe ser complementaria para el fin perseguido, esto es. citar aquella parte de la obra que resulte imprescindible para exponer la idea del autor.

Como vemos, quien pretenda ejercer el derecho de cita debe cumplir con una serie de condiciones y obligaciones. En particular, la obra citada debe haber

sido previamente accesible por el público de manera lícita; debe mencionarse la fuente y de ser el caso el autor; realizarse conforme los lineamientos de los usos honrados y, además, limitarse a aquello que se requiera para conseguir el fin buscado con la mención de la obra anterior. Estas exigencias buscan asegurar el conocimiento, la verdad y la reputación. El deber que subyace a la cita es correlativo al derecho de autor de la obra citada.

4.3. Ahora bien, el internet es actualmente una herramienta de suma importancia en el quehacer diario de casi la mitad de la población mundial, ya sea para temas académicos, laborales, de entretenimientos, entre otros. La información que las personas suben a plataformas digitales está en cuestión de segundos al alcance de miles de personas a nivel mundial.

4.4. La facilidad con que la información puede estar al alcance de muchas personas constituye un riesgo al derecho de autor. Es bastante sencillo copiar un texto ajeno colgado en internet y hacerlo pasar como uno propio. Las obras, como es el caso de los textos literarios, tienen un autor. Es cierto que existen las obras anónimas, caso en el cual el investigador debe indicar como fuente que el autor es anónimo. Lo que es errado es considerar que la información que obra en internet se puede utilizar libremente.

4.5. En el ámbito de la investigación académica la responsabilidad es mayor. Un investigador debe desconfiar si encuentra en internet un texto sin autor, situación en la cual puede presumir que la persona que colgó el referido texto ha omitido, por la razón que fuere, el nombre del autor. Por tanto, debe realizar. Diligentemente, un esfuerzo mayor en buscar al autor del texto, utilizando para tal efecto otras fuentes de bases de información. Lo anterior, sin perjuicio de, siempre, citar la dirección específica de la ubicación del texto en internet (URL) y la fecha en que efectuó la descarga”.

SENTENCIAS CONSTITUCIONALES PLURINACIONALES

**Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP)**

EL TITULAR DE UN REGISTRO DE MARCA PUEDE SOLICITAR A LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE, EN ESTE CASO AL SENAPI, LA MEDIDA EN FRONTERA, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CORRESPONDIENTES CONDICIONES Y GARANTÍAS APLICABLES.

Sentencia Constitucional Plurinacional 0997/2013-L

Sucre, 28 de agosto de 2013

“III.2.1. REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OBSERVANCIA DEL SENAPI

CAPÍTULO VII. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 25. (OBLIGACIÓN DE RESOLVER)

“1. La autoridad administrativa está obligada a pronunciarse sobre toda solicitud presentada ante la dirección de propiedad industrial o dirección jurídica, mediante acto administrativo que declare la admisión o no, abandono, caducidad, denegación o rechazo de la pretensión del administrado, cualquiera que sea su forma de iniciación.

2. Publicadas las solicitudes de registro de signo distintivo, diseño industrial, esquemas de trazado de circuitos integrados y si no se hubiesen presentado oposiciones al registro por parte de terceros, la autoridad administrativa, se pronunciará en el plazo de 6 meses.

3. Todas las solicitudes de renovación de signo distintivo, modificaciones en cuanto a cambio de domicilio, cambio de nombre del titular, inscripción de transferencia, fusión o licencias de uso, que no haya sido observada o subsanada la observación técnica, la autoridad administrativa correspondiente, se pronunciará en el plazo de 6 meses.

4. En el caso específico de solicitud de registro de patente de invención o modelo de utilidad, no correrá ningún plazo para que la autoridad administrativa se pronuncie sobre la concesión o denegación de la solicitud de registro, en virtud a los plazos especiales que dispone el artículo 45 y 85 de la Decisión 486 de la CAN.

5. En el caso de solicitudes o demandas de:

- Oposición a registro de un signo distintivo, patente de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados o diseño industrial;
- Nulidad absoluta o relativa de registro de signo distintivo, patente de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuito integrado o diseño industrial;
- Cancelación de signo distintivo por falta de uso;
- Observancia a derechos.

No correrá ningún plazo para que la autoridad administrativa se pronuncie mediante acto administrativo sobre la concesión o denegatoria de la solicitud, sobre la infracción o violación de derecho de propiedad intelectual, debiendo sustanciar, resolver y mantener la celeridad en los procesos conforme a los plazos determinados en el presente reglamento y la Decisión 486 de la CAN, en lo pertinente”.

Al respecto, es pertinente hacer notar que en el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del SENAPI, no se establece un plazo específico para el pronunciamiento de la autoridad administrativa sobre la concesión o denegatoria de la demanda, referidas en su punto 5.

III.2.2. DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA (Régimen Común sobre Propiedad Industrial)

CAPÍTULO III. De las Medidas en Frontera

“Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.

“Artículo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección

de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

Artículo 252.- Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante”.

La referida Decisión 486 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, en su art. 250, señala que el titular de un registro de marca puede solicitar a la autoridad nacional competente, en este caso al SENAPI, dicha operación aduanera, previo el cumplimiento de las correspondientes condiciones y garantías aplicables, como se tiene en el art. 251 del mismo cuerpo normativo”.

UN CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE PRODUCTOS IDENTIFICADOS CON UNA DETERMINADA MARCA, ASÍ COMO UN CONTRATO DE LICENCIA DE USO EXCLUSIVO DE UN MARCA, EN CUALQUIER CASO, RESPECTO DEL TERRITORIO DE UN PAÍS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA, NO PUEDE IMPEDIR NI Oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022 – S4

Sucre, 21 de septiembre de 2022

“III.7. El Acuerdo de Cartagena y su integración al Bloque de Constitucionalidad como norma de derecho comunitario.

El 26 de mayo de 1996, Bolivia suscribió el Acuerdo de Cartagena; por el cual, se incorporó al proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones, norma que fue ratificada mediante Decreto Ley 08995 del 6 de noviembre de 1969. De igual manera, el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina es el conjunto de normas que lo componen y las derivadas del mismo, provenientes de la voluntad de los Estados suscriptores y de los organismos con poder normativo propio; por definición, está conformado por el Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales, el Tratado que crea

el Tribunal de Justicia, las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta. Los primeros son los instrumentos fundacionales, mientras que las Decisiones y Resoluciones son las normas derivadas.

En ese sentido, Bolivia al haber suscrito y ratificado el Acuerdo de Cartagena, y por ende, el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, conforme el art. 410.II de la CPE, ha incorporado al ordenamiento jurídico comunitario a la Constitución, a través de su inserción al bloque de constitucionalidad; ello, por voluntad expresa del poder constituyente, que dispone: "La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país".

Para la Comisión de la Comunidad Andina "...el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales.

Prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros..." (XXIX Período de Sesiones Ordinarias, 5 de junio de 1980).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), por su parte, expresó que el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena "...es el que regula las relaciones de sus integrantes y todo el proceso de la integración en el Pacto Andino, y que es una manifestación de la soberanía conjunta y compartida de los Países Miembros, por lo que no puede ser desconocido y tampoco alterado por ninguno de ellos, mucho menos por sus órganos de gobierno" (Proceso 1-N-86, G.O. 21 de julio de 1987). De igual forma, establece que: "...prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista" (Proceso 1-IP-87. G.O. 28 de 15 febrero de 1988).

III.7.1. La facultad legislativa de la Comunidad Andina, la Decisión 486 y su carácter supranacional.

La facultad legislativa dentro del Acuerdo de Cartagena le fue atribuida soberanamente por los países miembros a la Comisión de la Comunidad Andina, reconociéndole que, como órgano máximo del Acuerdo, tiene la capacidad de legislación exclusiva sobre las materias de su competencia, autorizándole para que las normas que constituyen la expresión de su voluntad, las apruebe con el nombre de Decisiones. El procedimiento

legislativo o de aprobación de las mismas está regulado por el Acuerdo en razón de la materia objeto de la Decisión.

Los países miembros en uso de su soberanía, mediante la suscripción, aprobación y ratificación del Acuerdo de Cartagena, resolvieron transferir la facultad legislativa sobre determinadas materias a órganos supranacionales que la conforman, con la finalidad de la integración subregional. Por consiguiente, las Decisiones de la Comisión constituyen actos normativos que obligan a los países miembros del Acuerdo desde la fecha de su aprobación, con la particularidad de ser directamente aplicables después de su publicación en la Gaceta Oficial.

En ese orden de ideas, el art. 27 del Acuerdo de Cartagena, establece la obligación de adoptar un régimen común sobre el tratamiento de capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías. En consecuencia, la Comunidad Andina creó el nuevo Régimen Común de Propiedad Industrial, adoptado por medio de la Decisión 486, que entró en vigencia el 1 de diciembre del 2000, mismo que regula el otorgamiento de marcas y patentes y protege los secretos industriales y las denominaciones de origen, entre otros. Dicha norma comunitaria, tiene como una de sus características más importantes, el de supranacionalidad, que es definida como el traslado de la competencia de los órganos nacionales a nuevos organismos internacionales de carácter comunitario. Asimismo, por mandato del art. 410.II de la CPE, dicha norma comunitaria tiene jerarquía normativa constitucional.

III.7.2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) y la interpretación prejudicial de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

El TJCA fue creado mediante el Tratado de Cartagena de 28 de mayo de 1979, que su art. 32 establece lo siguiente: “Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.

Siguiendo ese razonamiento, el TJCA ha señalado que: “...el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y, que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de derecho cual es la constituida en el Pacto Andino. Esta

consideración cobra la debida relevancia en las previsiones del Tratado Constitutivo del Tribunal, que al haberlo instituido como el órgano jurisdiccional con capacidad para declarar el derecho comunitario, dirimir controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente, es decir, como órgano del control de la legalidad en el Acuerdo en su artículo 5 es taxativo al disponer que "Los Países Miembros están obligados a adoptar medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación" (Proceso 2-N-86 G.O. 21 de 15 de julio de 1987).

En ese sentido, cualquier divergencia sobre la interpretación de alguna de las normas que forman parte del Ordenamiento Jurídico Comunitario, es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así, la interpretación prejudicial es "un mecanismo de cooperación judicial por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, son llamados a contribuir directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión". Se está en presencia de una figura que persigue asegurar una aplicación simultánea y descentralizada del derecho comunitario por parte de los jueces nacionales, en colaboración con los jueces comunitarios.

La importancia de este mecanismo radica en el hecho de que el ordenamiento comunitario es una normativa compleja, con implicaciones no sólo económicas, sino laborales y sociales en general, que trae implícita la necesidad de que sea interpretado y aplicado de manera uniforme para asegurar así su supranacionalidad, su uniformidad y eficacia.

En cuanto a su naturaleza, se trata de un incidente prejudicial, como su nombre lo indica. Aquí la noción de prejudicialidad es la misma que se conoce en el ordenamiento jurídico interno, referida al derecho procesal: hay prejudicialidad "cuando se trate de una cuestión sustancial conexa, que sea indispensable resolver por sentencia en proceso separado, ante el mismo despacho judicial o en otro distinto, para que sea posible decidir sobre lo que es materia del litigio... en el respectivo proceso, que debe ser suspendido hasta que aquella decisión se produzca...".

La interpretación prejudicial busca, mediante una unidad de interpretación, resguardar la aplicación uniforme del derecho comunitario por todos los jueces en el territorio de los países miembros, para preservar su existencia y eficacia,

como derecho unificado supranacional. Así la jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado en varias oportunidades que: "Debe tenerse en cuenta, de otra parte, que el recurso prejudicial tiene como finalidad o razón de ser, la de asegurar la aplicación uniforme del Ordenamiento Jurídico Andino..." (Proceso 2-IP-94). "Es función básica de este Tribunal, indispensable para tutelar el principio de legalidad en el proceso de integración andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico la de interpretar sus normas 'a fin de asegurar su aplicación uniforme' en el territorio de los estados Miembros, objetivo fundamental que está lógicamente fuera de las competencias de los jueces nacionales..." (Proceso 1-IP-87). Por tanto, Se busca pues evitar "una situación de caos jurisdiccional para la comunidad, pues al momento de aplicar una norma comunitaria, el juez nacional se vería en la necesidad de establecer su propio criterio y sus propias bases de interpretación, llegándose al extremo de contar con tantas jurisprudencias disímiles, cuantos casos estuviesen ajenos a la interpretación prejudicial del Tribunal" (Proceso 6-IP-93).

Por otra parte, el art. 34 del Tratado que crea el TJCA establece: "En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada”.

La interpretación del TJCA tiene fuerza obligatoria, es decir, que da una respuesta definitiva y obligatoria a la cuestión que le ha sido planteada, no se trata pues de una mera directiva o sugerencia, sino que vincula al juez nacional que hizo el reenvío y a los demás tribunales que deben conocerla por vía de recurso. Tiene autoridad de cosa juzgada, así lo establece expresamente el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal, que expresa: "El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal".

III.7.3. La Interpretación Prejudicial: Facultativa y Obligatoria

La solicitud de la interpretación prejudicial reviste dos variantes dependiendo del grado o instancia del juez que esté conociendo el caso concreto que genera la interpretación: facultativa y obligatoria; el art. 33 del Tratado de Creación del Tribunal, determina que: "Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar,

directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso”. (Interpretación Prejudicial Facultativa).

“En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal” (Interpretación Prejudicial Obligatoria).

Sobre la interpretación facultativa, el art. 122 del Estatuto del TJCA, establece que los jueces nacionales que conozcan un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. Respecto a la interpretación obligatoria, el mismo Estatuto establece en su art. 123, que de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de 32 recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

La solicitud de interpretación prejudicial puede hacerse en cualquier grado y estado del proceso, así lo ha confirmado la jurisprudencia del Tribunal Andino: "En este caso y en los demás -sea la consulta opcional o facultativa, o si siendo obligatoria, el proceso aún no se encuentra en la etapa de decisión- la consulta prejudicial puede solicitarse en cualquier tiempo. Resulta recomendable entonces que se formule cuanto antes a fin de evitar dilaciones inútiles" (Proceso 1-IP-87).

De otro lado, la jurisprudencia reciente establecida por el TCJA, en el Proceso 149-IP-2011, interpretación prejudicial de 10 de mayo de 2012, respecto a la calificación de la última instancia, estableció lo que sigue: "Asimismo, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos aplique la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para lograr la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la 'cosa juzgada'. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta

definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.

Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante, precisar el alcance del mismo; y, por ende, de sus figuras procesales.

III.7.4. Interpretación Prejudicial Consultante Proceso 452-IP-2017

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resolviendo la Interpretación Prejudicial Consultante, planteada por el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre Medidas en frontera y acción por infracción, TOYOSA vs EXPOMOTORS Y OTROS, mediante el fallo PROCESO 452-IP-2017, desarrolló el siguiente entendimiento:

“6. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho.

6.1. En el proceso interno, se afirmó que el caso concreto se trata de un agotamiento de marca, y que los vehículos TOYOSA son originales; por lo que, corresponde analizar dos figuras jurídicas: las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho. Las importaciones paralelas

6.2. La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado; es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.

6.3 La importación paralela se perfecciona cuando productos que han sido importados y comercializados dentro de un país por el titular de la marca o con su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados en el mismo país por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.

6.4. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo ha manifestado que: ‘Las importaciones paralelas de los productos comercializador con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de marcas’.

6.5. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de las importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que

los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

(...)

6.9. Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede impedir la importación de un producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o un licenciataria vinculado a este.

6.10. Si el titular de una marca no puede impedir una importación paralela, tampoco lo puede impedir el licenciataria de la marca. Es más, en cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribución exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un País Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un determinado país, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

El agotamiento del derecho

6.11. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien.

6.12. El inciso primero del Artículo 158 de la Decisión 486 enuncia que: 'Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. (...)'

6.13. La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su producto se ha introducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada económicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro, no podrá impedir que

terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido ilícitamente comercializados.

6.14. Cuando la mercancía del producto original ya se nacionalizó; es decir, está en circulación en el mercado interno de determinado País Miembro, y allí sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta a la importación paralela.

6.15. El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial. (...)

6.17. En este sentido, una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del *ius prohibendi*, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.

6.18. De esta manera, se deberá determinar si se ha producido una importación paralela y si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente Interpretación Prejudicial; de no ser el caso, se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca.

Conclusión sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho.

6.19. Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar de contenido al Artículo 158 de la Decisión 486, optó por la posición que se muestra a favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La razón de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guía el proceso de integración es la promoción de la libre competencia.

6.20. En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia 'intramarca' en el mercado, lo que beneficia a los consumidores pues genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es una competencia entre productos que tiene la misma marca, si esta tuviera posición de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante para los consumidores.

Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios.

6.21. Dado que se busca evitar la consolidación del monopolio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 158 de la Decisión 486, en términos generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribución exclusiva de productos identificados con una determinada marca, así como un contrato de licencia de uso exclusivo de un marca, en cualquier caso respecto del territorio de un país miembro de la Comunidad Andina, no puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca”.

SÓLO RESULTARÁ EXIGIBLE ANTE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL, CASOS POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A UNA RESOLUCIÓN CONGRUENTE Y MOTIVADA, POR UNA VALORACIÓN PROBATORIA QUE SE APARTA DE LOS MARCOS DE RAZONABILIDAD Y EQUIDAD Y POR UNA INCORRECTA APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

Sentencia Constitucional Plurinacional 0646/2017-S2

Sucre, 19 de junio de 2017

“III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la revisión de la actividad desplegada por otras jurisdicciones.

Al respecto la SCP 2122/2013 de 21 de noviembre, estableció el siguiente precedente constitucional: “...la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, excepcionalmente la justicia constitucional 15 puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar una tutela constitucional. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia:

1) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa), en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de “legalidad ordinaria”, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la Constitución; 2) La noción de “reglas admitidas

por el Derecho” rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermético - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios, fines y valores que se encuentran en la Constitución; 3) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión la justicia constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, 4) Para que la justicia constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta, pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnativo o supletorio de la actividad de los jueces.

De lo referido sólo resulta exigible una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber, en tres dimensiones distintas: i) Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; ii) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, iii) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y 16 garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras). Jurisprudencia reiterada por la SCP 1049/2015-S3 de 3 de noviembre”.

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL, NO PUEDE INGRESAR A REALIZAR UN ANÁLISIS AL FONDO DE LA PROBLEMÁTICA EN CASO DE

DERECHOS CONTROVERTIDOS NO CONSOLIDADOS EMERGENTES DE UN CONTRATO DE FRANQUICIA, TODA VEZ QUE ESTOS PUEDEN SER RECLAMADOS ANTE LA JURISDICCIÓN CORRESPONDIENTE.

Sentencia Constitucional Plurinacional 0384/2021-S1

Sucre, 25 de agosto de 2021

III.3. i). Respecto a que los accionados, le restringieron el ingreso al interior de local donde funciona la franquicia.

Precisada la problemática expuesta, que será objeto de examen en el presente fallo constitucional, relativo al acto arbitrario que hubieran realizado los demandados (Alexander Fernando Mejía Aguilar -Franquiciado-; María Luz Rojas Ponce -su esposa; y, Gerardo Choquela Cruz -propietario del bien inmueble-) al no permitir el ingreso del impetrante de tutela y a los trabajadores de la empresa a las instalaciones donde funciona la FRANQUICIA de FOOD CENTER CHICKEN DOMKINDOM S.R.L., al efecto corresponde remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la que señala que las medidas de hecho prescinden de las instancias legales con el fin de realizar una justicia directa o por mano propia, resultando las mismas ilegítimas por no encontrarse respaldadas por normativa aplicable al caso; además toma en cuenta el daño ocasionado y su gravedad que deben ser irreversibles o irreparables; asimismo en cuanto a los presupuestos procesales para acceder de manera directa a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho, el accionante debe acreditar la carga de la prueba tendiente a demostrar los actos vinculados al hecho propiamente mencionado, es así que a fin de determinar si se cumplen con los mismos ingresamos a analizar el acto lesivo denunciado de la siguiente manera:

En ese contexto, la parte accionante denuncia que los ahora demandados no permitieron el ingreso de su persona al local en donde funciona la FRANQUICIA de la empresa “FOOD CENTER 19 CHICKEN DOMKINDOM S.R.L.” a la cual representa, aseverando que los accionados hubieran cerrado las puertas de dicho local y que no quisieron abrir dichos ambientes, fruto de eso es que existen las Declaraciones Voluntarias de los Trabajadores en la que indican que el 11 de julio de 2020 fueron obstaculizados por los accionados en su ingreso a su fuente laboral.

Ahora bien, de dicha aseveración realizada, hay que tener en cuenta en primer lugar que es el accionante quien tiene la carga de la prueba, es decir que debe

demostrar con documentación fehaciente y objetiva los actos o las medidas de hecho realizadas por la parte contraria; en el presente caso, el impetrante de tutela en toda la documentación presentada a la Sala Constitucional y traídas en revisión, no se encuentra documentos que en primer lugar acrediten el derecho propietario de los ambientes donde funciona la FRANQUICIA, para poder determinar que los accionados mediante justicia por mano propia no permitirían ingresar a predios de su propiedad.

Del mismo modo se extrae del Contrato de Franquicia, descrito en la Conclusión II.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que el Objeto conforme la Cláusula Cuarta es el de establecer las condiciones para la instalación de imagen corporativa del franquiciador con sus marcas y procedimientos u estándares en el Restaurante, brindando servicios de asistencia técnica y comercial al franquiciado, en la que no se evidencia la declaración en dicho contrato de que el accionante es propietario del local donde funciona la sucursal de la empresa a la que representa, para poder denunciar la aplicación de medidas de hecho en la prohibición del ingreso a dichos ambientes por parte de los demandados como perturbación a su propiedad privada.

Del mismo modo, las Declaraciones Voluntarias por parte de los trabajadores, no evidencian la forma en que fueron obstaculizados en su ingreso a dicho trabajo, solo demuestran la relación laboral que existe entre la empresa a la que representa el accionante y los declarantes, y no así la dependencia contractual con los demandados; de igual manera, dichas declaraciones no evidencian de forma alguna la prohibición de la entrada al local en contra del impetrante de tutela por parte de los ahora demandados.

Por lo que, en el caso concreto la parte accionante no acreditó de forma concreta las denuncias realizadas, para que se configure que los demandados hayan cometido las medidas de hecho aducidas, incumpliendo de esta manera con la sub regla de 20 activación establecida por la jurisprudencia descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, referida a que la obligación de cumplir con la carga probatoria recae en el impetrante de tutela, ya que debió acreditar la existencia de las medidas de hecho perpetradas en su contra sin causa jurídica, concluyendo de esta manera que no existe constancia de que los demandados incurrieran en la comisión de las medidas de hecho denunciadas en la presente acción de defensa; y, mucho menos que se hubieran vulnerado los derechos cuya tutela se invoca, correspondiendo denegar la tutela solicitada respecto de los derechos denunciados.

III.3.ii). Sobre que el accionado franquiciado junto a la coaccionada (su esposa), se negaron a devolverle los activos prestados y el talonario de facturas.

El accionante, denuncia que el franquiciado y su esposa ahora demandados, de igual manera con medidas de hecho, se negaron rotundamente a devolverle los activos prestados para que funcione la franquicia, así como de los talonarios de facturas, actos con la que imposibilita realizar de manera oportuna la declaración jurada ante el SIN, corriendo grave riesgo de que se impongan multas y/o sanciones tributarias y una quiebra inminente de su empresa.

Expuesto como se encuentra el problema jurídico, de los antecedentes revisados y la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe considerar de manera precisa que los actos ilegales denunciados, se encuentran supeditadas al cumplimiento de reglas establecidas por la jurisprudencia emitida por este Tribunal; es así que, si bien la interposición de la acción de amparo constitucional es el mecanismo idóneo para el resguardo de derechos cuando se denuncian estas acciones o medidas de hecho, no es menos importante mencionar que, debe entenderse que la misma, podrá ser sustanciada dentro una acción tutelar siempre y cuando se cumpla con estos requisitos y no existan derechos y hechos sujetos a controversia, dado que la justicia constitucional protege derechos ya consolidados.

Ahora bien, en ese contexto jurisprudencial, se debe mencionar que de acuerdo a lo mostrado a esta máxima instancia de resguardo de derechos fundamentales, conforme la documentación, consistente en los testimonios de constitución se tiene la existencia de una Sociedad de Responsabilidad Limitada cuyo objeto es el "...procesamiento, preparación, envasado, 21 comercialización y expendio de variedad de comida rápida y bebidas en el mercado nacional e internacional y toda actividad industrial comercial relacionada" (sic), constando con Registro de Comercio de Bolivia, bajo la Matrícula 00407258 de 8 de enero de 2019 con validación al 31 de mayo de 2020; asimismo, de igual manera se constata la suscripción de un Contrato de Franquicia realizado entre el accionante y el demandado, lo cual hace nacer derechos, como también obligaciones entre las partes de inexcusable cumplimiento; y que ante la existencia de controversias emergentes o relacionadas en el contenido del Contrato de Franquicia, las mismas deben ser dilucidadas y resueltas en la vía de Conciliación y Arbitraje, de donde se tiene la Cláusula Octava del referido instrumento contractual, que señala: "OCTAVA: CLÁUSULA ARBITRAL Las partes intervinientes, acuerdan someter todas las

controversias emergentes o relacionadas con el presente documento, sin excepción alguna, a la conciliación y al arbitraje administrados por el centro de conciliación y arbitraje de la cámara de comercio y servicios de Cochabamba, de acuerdo a sus reglamentos; a cuyo fin, se comprometen a intentar inicialmente la conciliación, y en el caso de no llevarse a cabo la misma o determinarse su imposibilidad, por cualquier circunstancia procederá el arbitraje; obligándose a cumplir el Laudo que sea emitido” (sic) Concluyéndose que ambas partes que se encuentran en contienda en la vía constitucional, expresaron su voluntad de someterse a un proceso de arbitraje como mecanismo de resolución de las controversias hoy demandadas.

Conforme lo señalado, en aplicación del orden legal y constitucional; se tiene que, la parte demandada, en aplicación de la Cláusula Octava del Contrato de Franquicia, solicitó realizar las medidas preparatorias al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cochabamba, denotando conforme las conclusiones arribadas, la apertura y sustanciación de un proceso de Conciliación y Arbitraje ante la referida Cámara de Comercio, instancia donde también acudió la parte accionante con la presentación de memoriales, instancia en la que tiene la posibilidad de fundamentar sus reclamos respectivos, no pudiendo de esta manera la justicia constitucional, ingresar a realizar un análisis al fondo de la problemática, ya que al emerger derechos controvertidos no consolidados, esta instancia constitucional, no tiene la posibilidad de atender las peticiones del impetrante de tutela; pues los derechos que aduce el prenombrado, se constituyen en controvertidos las que emergen del Contrato de Franquicia.

Derechos demandados que no corresponden ser analizados por este Tribunal, ya que conforme lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional señaló la argumentación probatoria no debe concernir hechos y derechos controvertidos. Por lo que, no corresponde a la jurisdicción constitucional definir hechos o derechos controvertidos no consolidados -como ocurre en el presente caso-, existiendo controversia sobre los derechos que aduce como lesionados el impetrante de tutela, correspondiendo denegar la tutela solicitada aclarando que no ingresó al análisis de fondo”.

EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE EMISIÓN ORDENADOS POR LOS TRIBUNALES DE GARANTÍAS NO PUEDEN SER OBJETO DE ACCIÓN ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, TODA VEZ

QUE EL MISMO DEBE SER RECLAMADO ANTE EL MISMO TRIBUNAL QUE DICTO LA ORDEN INCUMPLIDA.

Sentencia Constitucional Plurinacional 0203/2015-S3

Sucre, 12 de marzo de 2015

“El empresa accionante por intermedio de su representante, señala la lesión de los derechos invocados en la presente acción de amparo constitucional, debido a que la ANB se niega a dar curso a su solicitud de levante de mercancía importada, y si bien, sobre la misma, existe una medida en frontera impuesta por el SENAPI, la entidad aduanera contaba con un plazo de diez días para imponer la medida, y si en dicho plazo no se realizaba la acusación correspondiente, se debió proceder al levante de su mercancía; además que, la contra cautela dispuesta por el Tribunal de garantías, fue prestada fuera del plazo dispuesto de las veinticuatro horas.

III.1. Legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional

El art. 33 del CPCo, refiere que para la presentación de las acciones de defensa, debe señalarse el nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, identificando e individualizando al servidor público o a la persona individual o colectiva a quien se le atribuye la vulneración o supresión de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley, situación que permite establecer la legitimación pasiva, es “...la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción...” (SC 1349/2001-R de 20 de diciembre).

En aquellos casos, en los cuales mediante la acción de amparo constitucional se impugnan resoluciones administrativas o judiciales; la SC 0384/2010-R de 22 de junio, con relación a la falta de legitimación pasiva en casos emergentes de procesos judiciales, precisó que: “... para aquellos casos en los que los actos o decisiones denunciados de lesivos a los derechos fundamentales del recurrente, ahora accionante, hubiesen sido cometidos en la substanciación de un proceso judicial, la legitimación pasiva le corresponde al juez o tribunal que inicialmente ejecutó el acto o asumió la decisión, así como al juez o tribunal que tiene competencia para revisar y corregir esa actuación; criterio coincidente con el entendimiento de la SC 1740/2004 de 29 octubre, que señaló lo siguiente: ‘...en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto en su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al

tener legitimación pasiva, la primera por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, de modo que al ser ambas responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos'.

Por consiguiente, para que el recurso sea admitido o concedido, si es el caso, contra determinadas personas es imprescindible que éste sea dirigido contra todos los que cometieron el acto ilegal o la omisión indebida; es decir los agraviantes” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

Bajo esa óptica la SC 0979/2010-R de 17 de agosto, concluyó que: “...la legitimación pasiva es un requisito de procedencia de la acción de amparo, en la que el accionante debe demostrar esa vinculación entre la autoridad o particular demandado y el acto que impugna y, claro está, su derecho supuestamente vulnerado, es decir, que especifique e identifique claramente a los actores que vulneraron sus derechos y la relación directa entre los demandados y el acto que haya menoscabado o vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que deberá dirigir esta acción contra todos aquellos que hayan participado de tales actos, de no hacerlo así, o al no identificar a todos los que cometieron tales actos, o de sólo darse una identificación parcial a pesar de que pudo identificarse a todos, o al no ser claros tales elementos; entonces la acción de amparo deberá ser declarada improcedente y se deberá denegar la tutela solicitada” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La empresa accionante a través de su representante, refiere que la Aduana Interior La Paz de la ANB, al evidenciar que no se estaba cumpliendo los plazos procesales, dentro del proceso administrativo aduanero, debió haber dispuesto el levante de la mercancía; sin embargo, dicha institución pese a sus pedidos se negó a tal proceder, desconociendo la normativa y el reglamento aduanero sobre importación de mercaderías; además que, “FOODCORP S.A.”, no prestó la contra cautela dispuesta por el Tribunal de garantías, la cual, debía efectivizarse en el plazo de veinticuatro horas, por lo que, al no haber cumplido con los plazos procesales, la entidad aduanera debió disponer el levante de la mercadería.

De los antecedentes, se evidencia que el Director de Asuntos Jurídicos del SENAPI, mediante nota “CAR/SNP/DGE/DAJ 0037/2014”, solicitó a la Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB, la aplicación de una medida en frontera de los contenedores que están a nombre de la empresa CONFY IMPORT S.R.L., la misma, que fue otorgada por el SENAPI, y el 10 de igual mes y año, “FOODCORP S.A.” formuló demanda de observancia por infracción a derechos

de propiedad industrial contra CONFY IMPORT S.R.L., misma que fue respondida por Eynar Iván Viscarra Anavi -representante legal de esta última-, mediante memorial presentado el 26 del referido mes y año, el cual mereció como respuesta la providencia “Estese a la recusación planteada”, la cual fue remitida al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para su resolución.

Ahora bien, el ente accionante interpone la presente acción de amparo constitucional, señalando que el Administrador de la Aduana Interior La Paz de la ANB -hoy demandado-, debió disponer el levante de la mercadería al haber vencido el plazo de diez días de impuesta la medida de frontera, ello, conforme el art. 120 de la LGA, y es que es la institución competente para ello; empero, revisada la documentación arrimada al expediente se evidencia que el SENAPI, por Resolución de 2 de junio de 2014, dispuso conceder una medida de frontera a favor de “FOODCORP S.A.”, amparada en la Decisión 486 de la CAN, y art. 86 de la LGA; y que tiene como consecuencia, la suspensión de la operación aduanera, y si bien, según la empresa accionante, la medida impuesta tendría un plazo de vigencia de diez días, conforme a los antecedentes del proceso administrativo, estos hechos no pueden ser reclamados a la autoridad hoy demandada ya que de acuerdo a los datos del proceso, no fue la referida autoridad, quien ordenó tal medida, careciendo de legitimación pasiva para responder por las pretensiones planteadas en la presente acción, pues si bien, la misma es competente para el inicio y conclusión del proceso de importación, en el presente caso, dicho proceso se encuentra suspendido por una medida de frontera ordenada por el SENAPI, entidad a la cual le corresponde pronunciarse al respecto; aspecto que evidencia una ausencia de legitimación pasiva de la autoridad actualmente demandada, y que impide a este Tribunal constitucional Plurinacional analizar la problemática planteada, pues es evidente que la Empresa ahora accionante no demostró la vinculación existente entre la medida de frontera que suspendió el proceso aduanero y la autoridad hoy demandada.

Sobre la contra cautela otorgada por “FOODCORP S.A.”, la cual hubiera sido prestada fuera del plazo establecido por el Tribunal de garantías, como emergencia de una anterior acción de amparo constitucional que estuvo dirigida contra autoridades de SENAPI, corresponde señalar que no compete a este Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el incumplimiento y las consecuencias que pudieran emerger del mismo, pues si la entidad ahora accionante considera que “FOODCORP S.A.”, incumplió con el plazo otorgado

a en otra acción de tutela, debe acudir ante el Tribunal de garantías que dictó la misma, observando lo previsto por el art. 16 del CPC.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos actuó correctamente”.

PARA QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIE EN EL FONDO, NO SOLAMENTE SE DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE MENOSCABO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN SUS ELEMENTOS A LA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, CONGRUENCIA, SEGURIDAD JURÍDICA Y PROPORCIONALIDAD, SINO TAMBIÉN CUMPLIR CON LA CARGA ARGUMENTATIVA EXPRESA.

Sentencia Constitucional Plurinacional 0139/2020-S1

Sucre, 23 de julio de 2020

“III.4. Análisis del caso concreto

La entidad accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de motivación, fundamentación y congruencia, así como los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad e igualdad; por cuanto, la autoridad administrativa demandada del SENAPI, dentro del proceso administrativo de solicitud de registro de la marca “Plan Premio” a nombre del BCP S.A., con oposición del Banco Económico S.A., resolvió el recurso jerárquico presentado por el accionante y emitió la RA DGE/OPO/J-278/2018, apartándose de una posición asumida en dos resoluciones anteriores que resuelven casos análogos fácticos (expedientes 184838 y 184839) y expresando una afirmación contraria para finalmente conceder el registro de la marca al solicitante, sin una justificación debida; en cuyo mérito, solicita se conceda la tutela, se deje sin efecto la Resolución Administrativa impugnada y se dicte nueva resolución, con la debida fundamentación y congruencia.

De las conclusiones consignadas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se evidencia que, en el SENAPI se tramitó el proceso administrativo de solicitud de registro de la marca “Plan Premio” (mixta) para la “clase 36 de la clasificación de Niza”, a nombre de BCP S.A., con de este Tribunal. Por ello, cuando se exigía la tutela en su generalidad se lo hacía unido a otros derechos, como lógica consecuencia, no así de manera independiente”.

En el FJ III.4.2, indica: “Ahora bien, el art. 178 de la Norma Fundamental, reconoce a la seguridad jurídica como un principio constitucional, sobre el cual se sustenta la potestad de impartir justicia, así lo entendió la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, al afirmar: ‘«...la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad»’. Razonamiento que nos lleva a concluir que, a través de los principios y valores contenidos en la norma fundamental, se busca la eficacia máxima de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por cuanto, su resguardo sólo podrá hacerse efectiva cuando se advierta su vinculación con un derecho fundamental objeto de tutela constitucional”. La oposición del Banco Económico S.A., mereciendo el pronunciamiento de la RA 602/2017 de 14 de diciembre, expediente 188960, suscrito por Reynaldo Campero Calderón, Director Propiedad Intelectual a.i. del SENAPI, declarando improbadada la demanda de oposición presentada por Banco Económico S.A. y concediendo el registro de la marca “Plan Premio” (mixto) a nombre de BCP S.A. (Conclusión II.1). Al recurso de revocatoria presentado por la entidad accionante, la misma autoridad administrativa pronunció la RA DPI/OPO/REV 91/2018 de 17 de abril, rechazando el recurso de revocatoria y confirmando en su totalidad la RA 602/2017.

La entidad accionante interpuso el recurso jerárquico contra la última Resolución, en cuyo mérito la autoridad administrativa demandada, como Director General Ejecutivo del SENAPI, pronunció la RA DGE/OPO/J-278/2018, rechazando el recurso jerárquico y confirmando la Resolución impugnada (Conclusión II.2 y II.3); básicamente, ésta última Resolución Administrativa signada como DGE/OPO/J-278/2018 de 1 de octubre, es impugnada mediante la presente acción tutelar, presuntamente: a) Por no haber observado dos casos análogos fácticos que fueron resueltos de manera diferente; y, b) Sin justificarla ni mencionar por qué “no son los mismos” o las razones por los que ya no van a provocar confusión en las marcas en disputa; siendo estos, los cuestionamientos esenciales, los que se fueron reiterando en la fase de

impugnación en sede administrativa a través del recurso de revocatoria y jerárquico.

Ahora bien, precisados los cuestionamientos formulados en la acción de amparo constitucional, para efectos de una adecuada comprensión ingresaremos a su análisis empezando desde el tema concerniente a la fundamentación y motivación, para continuar el concerniente a la observancia de los dos casos análogos fácticos.

Respecto al debido proceso en su elemento fundamentación y motivación. Este tema se encuentra estrechamente vinculados a la ausencia de justificación u omisión de la carga argumentativa del porque la autoridad jerárquica considera que “no son los mismos” o porque ya no van a provocar confusión en las marcas en disputa. En ese marco, efectuando una revisión de la RA DGE/OPO/J-278/2018, emitida por la autoridad demandada, quien, después de realizar un cotejo de las marcas en conflicto, respecto a la similitud ortográfica, al que se refirió señalando que: “... del análisis de las denominaciones ‘CUENTA PREMIUM RECARGADA’ del signo opositor y ‘PLAN PREMIO’ del digno solicitado, previamente se determina que nos encontramos ante denominaciones compuestas cuya extensión no es la misma, debido a que la primera marca opositora se la compone de tres palabras CUENTA PREMIUM RECARGADA donde, como se ha determinado previamente el termino CUENTA es genérico para servicios de la clase 36 internacional, no siendo reivindicable, ni determinante, asimismo, la misma incorpora el RECARGADA, en cuanto a la marca solicitada PLAN PREMIO es una denominación compuesta por dos palabras, dentro de las cuales previamente se ha determinado que el termino PLAN no es genérico y no puede desconocerse al realizar el presente cotejo de marcas, considerándose como un término arbitrario, donde claramente puede observarse que en su conjunto los signos no comparten ninguno de los términos que los componen, encontrándose compuestos por vocales y consonantes en distinta posición, hecho que impide que se genere un mismo recuerdo en la mente del consumidor, de modo que son diferentes ortográficamente.

(...) Lo arriba anotado hace que el impacto visual se disímil, pues los signos confrontados en su conjunto son diferentes ortográficamente” (sic). Concerniente a la similitud fonética, refirió expresando que: “Tal como se manifestó precedentemente ambas marcas se encuentran compuestas por distintos términos, además de consonantes y vocales en distinta posición y frecuencia, por lo que el cotejo sucesivo de los mismas se percibe que son claramente diferenciables, los cuales al ser pronunciados no dejan una

impresión y recuerdo similar en la mente de los consumidores, teniendo una fonética diferente” (sic). En lo que atañe a la similitud ideológica, refirió señalando que: “... los conceptos de los términos que forman parte del presente proceso CUENTA, PLAN, PREMIO, PREMIUM y RECARGADA, ya que el contenido conceptual de las marcas es de suma importancia a momento de analizar este cotejo, llegándose a establecer que todos los términos tienen distintos significados, por lo que evocan conceptos o ideas completamente diferentes y difícilmente se relacionarían. ‘Ahora bien, con relación a los términos PREMIUM y PREMIO que son el punto central del presente proceso, se evidencia que el término premio se refiere a una compensación como regalos o dinero que se otorga en agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado, mientras que PREMIUM se refiere a un adjetivo que se utiliza para calificar un servicio o producto de características especiales, de calidad superior a la media, siendo lo habitual que Premium sea un privilegio destinado a aquellos consumidores que pagan un monto adicional, por lo que ideológicamente ambos términos evocan ideas completamente distintas, lo cual hace a las marcas en conflicto CUENTA PREMIUM y CUENTA PREMIUM RECARGADA (opositoras) completamente diferentes a PLAN PREMIO (solicitada), asimismo, corresponde considerar que ortográfica y fonéticamente los mismos no son confundibles” (sic). Análisis destinado a despejar la eventual existencia de una confusión en los aspectos detallados de las marcas en conflicto, permitiendo concluir a la autoridad demandada en los siguientes términos: “Por lo descrito, en el cotejo de los signos, se destaca que la marca solicitada posee elementos que hacen al conjunto del signo diferenciable de las marcas previamente registradas por el opositor, si bien existe conexión competitiva, no se cumplen los dos presupuestos requeridos por el art. 136 literal a) para denegar el registro explicadas precedentemente, por lo que se ha concluido de forma clara que la marca solicitada no se halla inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136 literal a) de la Declaración 486 de la Comunidad Andina, contando con distintividad extrínseca para su registro” (sic).

Respecto a la posición asumida en las resoluciones de los expedientes 184838 y 184839, expresa: “Revisados los procesos de referencia se observa que no se trata de los mismos procesos, ya que en ambos casos, las marcas cotejadas contenían dentro de su composición al término CUENTA, el cual es genérico para la clase 36 internacional, por lo que se aplicó la regla de la excepción de la visión de conjunto, no considerando el mismo a efectos de determinar si existe confusión, sin embargo dentro del presente caso nos encontramos ante una marca solicitada que se compone en su conjunto por los términos PLAN

PREMIO, donde la palabra ‘PLAN’ no es genérica para la protección de los servicios de la clase 36 internacional, en consecuencia la misma no puede desconocerse a momento de realizar el cotejo marcario” (sic).

En la mencionada Resolución se agrega: “... en el presente trámite se concluye que los signos en conflicto son claramente diferenciables por los aspectos anotados líneas arriba, los cuales se encuentran respaldados por la jurisprudencia de la andina, por otro lado se puede evidenciar que las resoluciones referidas por el ahora recurrente tratan de hecho distintos, cuyo análisis y cotejo difiere del presente proceso, en ese entendido, dentro de todo el análisis en etapa jerárquica se ha demostrado que se trata de procesos distintos, marcas distintas que merecen una análisis ajustado a las características y considerando los elementos que se incorporaban en esa oportunidad, por lo que en ningún momento se ha vulnerado el debido proceso, ni se ha atentado contra la seguridad jurídica...” (sic).

Estos razonamientos citados textualmente y que de alguna manera se encuentran vinculadas con los dos cuestionamientos formulados en la 17 presente acción de amparo constitucional –aunque no son las únicas justificaciones desplegadas por la autoridad demandada para responder al recurso jerárquico– conciernen a la debida motivación de la RA DGE/OPO/J-278/2018, que dan cuenta que las marcas en cuestión “no son los mismos” o porque ya no van a provocar confusión las marcas en disputa, previo examen de la similitud ortográfica, fonética e ideológica, entre otros; consiguientemente, las justificaciones expresadas y las otras contenidas en la Resolución Administrativa impugnada, estimadas en su conjunto, bajo criterios de integralidad e indivisibilidad, permiten concluir que no se ha afectado el debido proceso en su elemento de falta de motivación. Dicho elemento quedó complementado cuando en la RA DGE/OPO/J-278/2018 en la presenta causa, se señala expresamente que el caso sometido al análisis y resolución, no se encuentra en los supuestos de prohibición de registro de marca, cuyo uso en el comercio afecté indebidamente un derecho de tercero, previstos en el art. 136.a) de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, para dar mérito a la oposición, aspecto que denota la debida fundamentación de la Resolución Administrativa cuestionada.

Respecto al debido proceso en su elemento del derecho a la igualdad. Al respecto es necesario precisar que, de los antecedentes de la causa, se puede señalar que los dos casos anteriores a los que se hace referencia en el proceso administrativo son: a) Expediente 184838 marca en conflicto “Cuenta Premium” y “Cuenta Premium Recargada” del Banco Económico S.A. contra la

marca “Cuenta Premio BCP” del BCP S.A.; b) Expediente 184839 marca en conflicto “Cuenta Premium” y “Cuenta Premium Recargada” del Banco Económico S.A. contra la marca “Cuenta Premio” del BCP S.A. En ambas entidades financieras en disputa, todas las marcas en controversia tienen como característica común a simple vista, que se encuentran anteceditas del término “Cuenta”. Ahora bien, del procedimiento administrativo cuya resolución es objeto de impugnación por la presente acción tutelar, se advierte los siguientes datos: Expediente 188960 marca en conflicto “Cuenta Premium” y “Cuenta Premium Recargada” del Banco Económico S.A. contra la marca “Plan Premio” del BCP S.A.

La característica común anotada en el párrafo anterior difiere en el presente párrafo; en el caso del Banco Económico S.A., las marcas en controversia se encuentran anteceditas por el término “Cuenta” y en el caso del BCP S.A., la marca en controversia se encuentra antecedita del término “Plan”. En ese contexto, efectuando una revisión de la Resolución Administrativa impugnada, específicamente bajo los parámetros fijados respecto a la inobservancia de los dos casos presuntamente con analogía fácticos que fueron resueltos de manera diferente, conforme a los razonamientos que preceden permiten concluir que no se ha afectado el derecho a la igualdad denunciada por la entidad accionante, habida cuenta de que –como se concluye en la resolución impugnada– las marcas confrontadas “no son los mismos”; es decir, no se trata de situaciones razonablemente iguales, las características que rodean a cada una de ellas son diferentes, consiguientemente son distintos los supuestos resueltos mediante las Resoluciones de los expedientes 184838 y 184839, así como del expediente 188960, objeto de la presente acción tutelar, en la que salta a la vista la diferencia del término “Cuenta” respecto a “Plan”, términos iniciales de las marcas en controversia, como se tiene expresado en líneas precedentes.

De esta conclusión, respecto a la ausencia en la afectación del derecho a la igualdad de la entidad accionante, puede inferirse también que no es posible encontrar el menoscabo del derecho al debido proceso en sus elementos a la motivación y fundamentación, congruencia, seguridad jurídica y proporcionalidad, en los alcances previstos en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pertinente agregar que, respecto a este último elemento, la entidad accionante a más de denunciar la presunta lesión del mismo, así como sobre la vulneración de la congruencia y seguridad jurídica, no cumplió con la carga argumentativa que especifique de qué manera la Resolución Administrativa impugnada le causó lesión, para que

este Tribunal ingrese a su análisis de fondo. En consecuencia, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al denegar la tutela solicitada, efectuó una adecuada compulsula de los antecedentes del proceso”.

LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EN EL DERECHO DE MARCA SON EL DE ESPECIALIDAD Y EL DE TERRITORIALIDAD, EL PRIMERO OTORGA LA EXCLUSIVIDAD DEL PRODUCTO PARA EL USO DENTRO DE UNA CLASE O SUBCLASE DEL QUE MANTIENE EL DERECHO MARCARIO; EL SEGUNDO SE REFIERE AL ALCANCE DEL DERECHO MARCARIO DENTRO DE UN PAÍS GOZA DE PROTECCIÓN DENTRO DE ÉSTE Y NO FUERA.

Sentencia Constitucional Plurinacional 0105/2015-S3

Sucre, 19 de febrero de 2015

“III.2. De las medidas en frontera y el derecho de marcas

La propiedad intelectual en sentido amplio, abarca la propiedad industrial e intelectual, en relación al art. 17 de la CPE, bajo ese parámetro, se debe entender por medidas en frontera como aquellas medidas temporales diseñadas para evitar la importación o exportación de bienes y/o mercancías, que atenten contra el derecho de propiedad intelectual y el derecho marcario por lo que, dicha medida permite la suspensión del despacho aduanero con el fin de realizar una debida inspección de la mercancía, cuyo trámite supuestamente estaría infringiendo tal derecho, siendo que la medida temporal no debe exceder los diez días, y al término de dicho plazo, el titular del derecho deberá iniciar el proceso de infracción de marca, en ese sentido la legislación nacional adoptando lo establecido por la Decisión 486 de la CAN a través del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industria y Observancia del SENAPI, señala que:

“ARTÍCULO 83. (SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO) El titular de una marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infrinjan su registro podrá solicitar al SENAPI como oficina o autoridad competente suspender esa operación aduanera, de conformidad al Título XV, Capítulo III de la Decisión 486 de la CAN.

ARTÍCULO 84. (MEDIDAS CAUTELARES POR INFRACCIÓN) Quien inicie o vaya iniciar una acción por Infracción podrá pedir al Director Jurídico que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la Infracción, obtener o conservar pruebas y asegurar la efectividad de la acción, conforme a lo dispuesto en el Título XV, Capítulo II de la Decisión 486 de la CAN.”

En ese mismo sentido, cabe señalar que dos son los principios que rigen en el derecho de marca, el de especialidad y el de territorialidad, el primero otorga la exclusividad del producto para el uso dentro de una clase o subclase del que mantiene el derecho marcario; el segundo se refiere al alcance del derecho marcario, es decir, que el registro de una marca concedida dentro de un país goza de protección dentro de éste y no fuera.

III.3. Análisis del caso concreto

La empresa accionante a través de su representante alega la vulneración de sus derechos a una resolución razonada basada en el principio de legalidad, al comercio lícito; al debido proceso en sus vertientes de legalidad y aplicación objetiva de la ley y transparencia, motivación, congruencia, objetividad, debido a que realizó la importación de latas de sardina marca “LIDITA” procedentes de la República popular de China con licencia de uso aprobado en Perú, contando al respecto con la documentación requerida, cuyo destino era la Aduana Interior La Paz, sin embargo no pudo continuar con el despacho aduanero, ya que Juan Pablo Villegas Urriolagoitia, Director de Asuntos Jurídicos del SENAPI, a petición de “FOODCORP S.A.” emitió la Resolución de 2 de junio de 2014 en la cual determinó la medida en frontera; en ese sentido, se ordenó a la Aduana Interior La Paz que cancele cualquier despacho aduanero correspondiente a los cuatro contenedores de la empresa accionante, sin notificación alguna.

A objeto de resolver la presente controversia es necesario aclarar de manera previa que la medida en frontera es en esencia una medida cautelar precautoria y temporal que suspende el procedimiento aduanero de importación de mercancías, cuando se advierte por motivos fundados que el importador no cuenta con autorización de la marca y por ello infringiera el registro marcario del titular del derecho.

En el presente caso, de los datos del proceso se concluye que, la empresa “FOODCORP S.A.” supuesto titular de la marca “Lidita” para Bolivia, solicitó se ordene la suspensión del procedimiento aduanero de importación de los container que contendrían productos de la marca “LIDITA”, a nombre de la

empresa “CONFY IMPORT S.R.L.”, solicitud que fue acogida por el ahora demandado, quien a través de la Resolución de 2 de junio de 2014, ordenó se oficie a la Aduana Nacional de Bolivia la suspensión de cualquier despacho u operación aduanera de importación de los productos de la marca “LIDITA”, a nombre de la empresa “CONFY IMPORT S.R.L.”, (Conclusión II.5), determinación de la autoridad administrativa que en criterio de la empresa ahora accionante vulneraría sus derechos y garantías constitucionales. No obstante teniendo en cuenta que como se manifestó ut supra, dicha medida tiene una naturaleza cautelar y temporal, correspondiendo que, para cuestionar su validez y legalidad, la misma sea impugnada inicialmente ante la autoridad que la dictó a través del recurso de revocatoria y posteriormente ante la autoridad jerárquica, lo que en el presente caso no ocurrió, acudiendo de manera directa ante esta jurisdicción sin exponer fundadamente la existencia de actos irremediables o irreparables, para que se pueda ingresar al fondo del análisis de la problemática planteada, aun cuando existan los medios de defensa y recursos pendientes de Resolución.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder parcialmente la tutela solicitada no actuó de manera correcta”.

PARA SER PROCEDENTE EN LA VIA CONSTITUCIONAL, EL RECLAMO DEBE HABER AGOTADO LOS MEDIOS IDÓNEOS DE IMPUGNACIÓN A FIN DE CONSIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ Y DETERMINAR DE MANERA CLARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ACTO LESIVO.

AUTO CONSTITUCIONAL 0100/2018-RCA

Sucre, 27 de febrero de 2018

“II.1. Marco normativo constitucional y legal

El art. 128 de la CPE, instituye que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

En ese sentido, el art. 129 de la Norma Suprema, dispone: “I. La acción de amparo constitucional, se interpondrá por la persona que se crea afectada, por

otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las rejas son nuestras).

Por su parte, el art. 51 del CPC, instituyó que esta acción tutelar tiene el: “...objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

En relación el art. 33 del mismo Código, establece los requisitos formales que deben observarse a momento de activar esta acción de defensa. Entonces, los arts. 53, 54, y 55 del referido Código, prevén las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional.

II.2. Trámite procesal de la acción de amparo constitucional ante los jueces y tribunales de garantías

Al respecto, la jurisprudencia sentada en la SCP 2202/2012 de 8 de noviembre, estableció que: “...el art. 30.I.1 del referido Código, prevé que en las acciones de amparo constitucional y de cumplimiento, la jueza, juez o tribunal verificará el acatamiento de lo establecido en los arts. 33 (referido a los requisitos de admisibilidad de la acción), 53 (relacionada a los presupuestos de inactivación de la acción de amparo constitucional) y 66 (respecto a la improcedencia de la acción de cumplimiento), todos del mismo Código; en ese contexto, el juez o el tribunal de garantías, al momento de admitir la acción, deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en el referido art. 33 del CPCo, y ante su incumplimiento dispondrá su subsanación en el plazo de tres días a partir de su notificación, en caso de que se haya cumplido el plazo y la observación efectuada no sea subsanada, se tendrá por no presentada la acción.

(...) 5 De lo relacionado precedentemente, se establece la forma en la que los jueces y tribunales deben proceder cuando fungen como jueces y tribunales de garantías constitucionales, así en instancia de admisión, están obligados a revisar el contenido de la demanda, a efecto de constatar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 33 del CPCo, los mismos que son de observancia obligatoria por la parte accionante, en ese sentido, deberán verificar si la acción contiene el nombre y las generales de ley de quien interpone la acción o de su representante legal con poder suficiente; el nombre

y domicilio de la persona o autoridad contra quien se dirige la acción y los datos básicos para proceder a su identificación y donde pueda ser notificada; el patrocinio de abogado, cuando corresponda, o la solicitud de defensor público; la relación de los hechos; la identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados; la solicitud de medidas cautelares; las pruebas que tengan en su poder o el señalamiento del lugar donde se encuentren; y por último, la petición. Requisitos tanto de contenido como de forma que deben necesariamente ser cumplidos por los accionantes al momento de presentar la acción, y ante la omisión de alguno de ellos, los jueces o tribunales de garantías podrán solicitar la subsanación dentro del plazo de tres días a partir de su notificación; en caso de que no se cumpla con el referido plazo y no se presente la rectificación de la omisión, se tendrá por no presentada la acción” (las negrillas y el resaltado son nuestros).

II.3. En cuanto a la relación de los hechos y el petitorio en las acciones de amparo constitucional

En el análisis específico de la relevancia del petitorio en las acciones de amparo, la SC 0018/2012 de 16 de marzo, determinó que: “Se debe establecer que la Petición, petitorio o petitum es entendido como el núcleo mismo de la pretensión, es aquello que en justicia se busca satisfacer, es decir, se concibe como el objeto de la pretensión que es aquello que se pide, o aquello que se quiere o pretende dentro de un proceso, como en la presente acción de amparo constitucional, debiendo ser enunciada de manera clara, concreta e indubitable, asimismo, observándose, en su caso, los presupuestos procesales específicos.

La importancia del petitorio, de manera expresa y en términos directos y claros, debe encontrarse directamente relacionada con los hechos de la causa, existiendo una relación entre ambos, pues ésta, determinará y delimitará la concesión del juez o tribunal de garantías en la acción planteada, porque solamente puede conferir lo que se solicita, así, la SC 0381/2007-R de 10 de mayo señala: ‘...el Juez de tutela está obligado a conferir solamente lo que se le ha pedido; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitum de la causa, pues, el Juez está vinculado a la misma; esto es, deberá conceder o negar el petitorio 6 formulado...’ (las negrillas son nuestras [Reiterado por AC 0363/2017-RCA de 10 de octubre]).

II.4. Análisis del caso concreto

El Juez de garantías, declaró por no presentada la acción de amparo constitucional, fundamentando que el accionante no subsanó la observación

en torno al acto vulnerador de sus derechos; tampoco identificó a la autoridad demandada, ni el nexo existente entre los hechos y los derechos presuntamente vulnerados.

Al respecto, del análisis del memorial de demanda de la presente acción tutelar, se puede advertir que la representante de la Empresa accionante, si bien presentó memorial de subsanación a las observaciones realizadas por el Juez de garantías; empero, estas no fueron acatadas en su totalidad; por cuanto identificó como autoridad demandada al Director Ejecutivo del SENAPI; no obstante, reclama también transgresión a sus derechos por parte de las autoridades del SENASAG y la ANB; alegando como supuesto acto vulneratorio de sus derechos, la inexistencia de una ley de protección legal de la propiedad intelectual y la aplicación del Reglamento interno de procedimiento elaborado por el SENAPI, que según menciona es inadecuado e irregular a la luz de la Constitución Política del Estado; siendo esos los hechos mencionados por la Empresa accionante como actos atentatorios de sus derechos, se evidencia que no expuso de manera clara la relación fáctica de lo ocurrido respecto a cada uno de sus derechos presuntamente transgredidos por la autoridad demandada; por otra parte, en cuanto al petitorio la impetrante de tutela pretende que el Tribunal Constitucional Plurinacional disponga que a futuro se la exima de pagos adicionales impuestos por intencionadas “coimas”, amparados en el hecho de que su producto supuestamente estaría bajo procedimiento de oposición en el SENAPI, y se inste a esta última institución a revisar sus reglamentos para que sean acordes a la Constitución Política del Estado; empero, no expone de manera coherente cuáles serían los derechos que se repararían con dicha determinación; tampoco mencionó si se agotaron los medios idóneos de impugnación a fin de considerar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez, limitándose a expresar lo siguiente: **“...¿QUE MEDIOS LEGALES IDÓNEOS PARA LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS EXISTEN CONTRA LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN?” (sic)**, señalando a continuación que: “...la CORRUPCIÓN no es un acto impugnabile, por lo que no puede existir la exigencia del cumplimiento de un requisito de subsidiariedad en este caso, respecto de actos de hecho, que hayan producido perjuicio, donde no se aplica la ley, porque no existe...” (sic), al igual que “Tampoco existe en estas tres instituciones proceso legal alguno que me hubieran notificado para el inicio de acciones de defensa, donde pudiera utilizar **MEDIOS IDÓNEOS DE DEFENSA, CÓMO HACER USO DE MEDIOS IDÓNEOS SI NO EXISTE UN PROCESO DONDE USARLOS, ES COMO TENER UN BALÓN, PERO SIN LA CANCHA DONDE JUGAR EL PARTIDO**” (sic) (fs. 54 vta. y 55); concluyéndose, que en el caso

en análisis no existe una clara identificación del acto lesivo, de los actuados procesales y el petitorio, el cual debe ser expresado en términos precisos y claros y encontrarse directamente relacionado con los hechos de la causa, conforme la jurisprudencia constitucional establecida en el Fundamento Jurídico II.3 de este fallo; evidenciándose que no se realizó el sustento adecuado respecto a todos los puntos observados por el Juez de garantías, motivo por el cual corresponde la aplicación de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico II.2 del presente Auto Constitucional”.

AUTOS SUPREMOS Y SENTENCIAS

**Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ)**

NO PODRÁN REGISTRARSE COMO MARCAS CUYO USO EN EL COMERCIO AFECTARA INDEBIDAMENTE UN DERECHO DE TERCERO, CUANDO SEAN IDÉNTICOS O SE ASEMEJEN, A UNA MARCA ANTERIORMENTE SOLICITADA PARA REGISTRO O REGISTRADA POR UN TERCERO, PARA LOS MISMOS PRODUCTOS O SERVICIOS, O PARA PRODUCTOS O SERVICIOS RESPECTO DE LOS CUALES EL USO DE LA MARCA PUEDA CAUSAR UN RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0258/2020 del 14-09-2020

SALA: Social 2da

“En relación con lo anterior, el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), respecto de la registrabilidad de signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente el derecho de un tercero, determina que serán irregistrables en particular cuando: Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Sobre la base de la relación precedente y la cita de las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, queda claro que el análisis y valoración de la prueba efectuado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), fue completo y con alto grado de detalle, pero además se debe considerar que si bien el demandante acusó la errónea valoración de la prueba, lo hizo de manera general, afirmando que la resolución jerárquica impugnada se centró en la aplicación del inciso j) del artículo 228 de la Decisión 486 de la CAN, lo cual, por lo expresado precedentemente, se concluye que no es evidente.

El artículo 228 de la Decisión 486 de la CAN no señala que deban ser considerados los elementos descritos en conjunto, o que sean específicamente esos elementos los que determinen el grado de notoriedad de un signo, sino que claramente determina que se tomará en consideración entre otros factores. En el presente caso, el SENAPI consideró el inciso j) específicamente, por el grado de distintividad adquirida por el signo, dada su calidad y trayectoria.

Adicionalmente, la aplicación del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 es absolutamente precisa y pertinente, pues el signo WATTS registrado y solicitado, son idénticos y desarrollan su actividad dentro de la misma clase

internacional 32, por lo que como dispone la norma, es irregistrable una marca cuando sea idéntica a una marca registrada anteriormente por un tercero, para los mismos productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación? (Las negrillas son añadidas).

Sobre las afirmaciones efectuadas por el demandante en sentido que: a) Las facturas demuestran el uso del nombre comercial WATTS, más no el de una marca; b) Las facturas demuestran la exportación de productos de la clase 29 y 30, pero no de productos de la clase 32; y c) Las facturas demuestran que es la firma WATTS la que realiza las exportaciones, no así la exportación de productos llamados WATTS, debe recordarse al demandante, que nada surge de la nada; los productos que produce y vende la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watts Casal Ltda., con diferentes denominaciones, entre ellas FRUTUX, ARTIC, QUIQUE, LUBA, GOMA, COLA, POP, PINTA BOCA, no son independientes ni tienen existencia por sí mismas, sino que son productos que tienen su origen en la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watts Casal Ltda., por lo que no es posible separar una cosa de la otra.

Se trata en este caso simplemente de un argumento forzado en intento de lograr el registro de su signo en Bolivia y tener la posibilidad de ingresar al mercado boliviano, a competir con una marca idéntica que ya se encuentra registrada y que cuenta con protección legal”.

AL RESOLVER LA CONCESIÓN O NO DEL REGISTRO DE MARCAS EN DEMANDA DE OPOSICIÓN, LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE DEBE ESTABLECER EN LA RESOLUCIÓN UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD MOTIVADO.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0248/2020 del 11-12-2020

SALA: Social 1era

“Conforme la norma citada, no corresponde la registrabilidad de un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, pues en ese entorno fáctico el signo se encuentra carente de aptitud distintiva. Al respecto, de la revisión de la Interpretación Prejudicial 483-IP-2019 del presente proceso, señala: "Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, a) El riesgo de

confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee, b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica", (sic)

Por todo lo expuesto, queda claro, que, cualquiera sea la base de la oposición, el propósito de la norma en cuestión, es evitar que el uso de la marca, pueda inducir al público en error; así se tiene establecido en el art. 147 de la norma citada, porque la marca es una herramienta que contribuye a que el público consumidor pueda diferenciar los productos y/o servicios ofrecidos por diversos competidores en el mercado, estableciendo así un vínculo entre el producto y/o servicio, su calidad y su origen empresarial, de modo que, inclusive antes que el derecho del titular de la marca registrada, debe prevalecer sobre todo el interés del público consumidor, evitando que se le induzca a error por la presencia de dos marcas similares y destinadas a amparar productos de la misma clase (05) o de marcas conexas en el mercado; por ello es que se tiene establecido en el inciso a) del art. 136 de la Decisión 486 de la CAN, que "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación...".

EL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES A FUNDAMENTAR SUS RESOLUCIONES CON LA PRUEBA RELATIVA SOLO A LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS, TAL COMO OCURRIERON, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO CON LAS GARANTÍAS PROCESALES.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0158/2020 del 25-09-2020

SALA: Social 1era

"La doctrina, con relación al principio de verdad material, y su diferencia de aplicación en materia civil señala que: 'Mientras que en el proceso civil el juez debe necesariamente constreñirse a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad formal), en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver está sujeto al principio de la verdad material, y debe en consecuencia ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido alegados y probados por el particular o no(...) se debe examinar las pruebas reunidas en el proceso, que le permitan establecer si el registro de la marca LIX2, se presentó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva la marca, debiendo partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.(...) se establece que, el SENAPI debe examinar las pruebas en su conjunto y aplicar el contenido de las interpretaciones prejudiciales referentes a los indicios razonables, mala fe y competencia desleal, además del principio de verdad material, que le permitan establecer con meridiana claridad, si el registro de la marca LIX2 (mixto), causó perjuicio o no, si el registro fue realizado de mala fe, con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva la marca LIX2 y otros que se puedan o no establecer la verdad histórica de los hechos."

ES OBLIGACIÓN DE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA FUNDAMENTAR SUS DECISIONES EN EL MARCO DE LA LEY, CONSIDERANDO A TAL EFECTO LO RESUELTO EN FALLOS ANTERIORES; Y, DE APARTARSE DE LAS LÍNEAS ESTABLECIDAS POR DICHAS INSTANCIAS, ESTABLECER UN RAZONAMIENTO JURÍDICO LÓGICO PARA TAL DECISIÓN, GARANTIZANDO DE ESA MANERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA PARA LOS ADMINISTRADOS.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0135/2020 del 25-09-2020

SALA: Social 1era

"No resulta razonable que bajo el principio de autonomía o independencia de las decisiones, la entidad demandada se aparte de razonamientos expuestos en casos precedentes por otra oficinas de registro marcario, cuando es obligación de dicha instancia administrativa fundamentar sus decisiones en el marco de la Ley, considerando a tal efecto también lo resuelto en fallos

anteriores, y de apartarse de la línea establecida por sus instancias, establecer un razonamiento jurídico lógico para tal decisión, garantizando de esa manera el principio de seguridad jurídica para los administrados.

Por otra parte, la autoridad jerárquica al momento de resolver el recurso expresó textualmente: Que de la revisión y análisis de la presente causa se advierte que la parte recurrente no presentó prueba alguna, que demuestre que el signo sea considerado como una marca notoriamente conocida..., argumento que tampoco resulta razonable, en virtud a que en la Resolución N° 377/2016 de 8 de septiembre, la valoración que realizó el SENAPI para el rechazo del registro de la marca fue la DISTINTIVIDAD y no así la NOTORIEDAD, aspecto que evidentemente no fue invocado en la Resolución denegatoria ni en la Resolución del revocatorio; pues la incorporación de este aspecto y por ende la observación, respecto a que no se presentó prueba alguna que demuestre que el signo sea considerado como una marca notoriamente conocida, lesiona el derecho de defensa de la firma CROCS INC, porque se trajo al proceso un aspecto que no fue objeto de la resolución que fue puesta en su conocimiento en recurso jerárquico, por lo que en el marco del principio de congruencia que forma parte del debido proceso, conforme establece la SCP 0887/2015 de 14 de septiembre: el principio de congruencia forma parte del debido proceso que es de aplicación inmediata, vincula a toda las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas.

Consiguientemente, se establece que la resolución jerárquica impugnada, no efectuó el correcto análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca, porque el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas para resolver el caso, conforme exige la interpretación prejudicial aludida, por tanto, el mismo no es completo y no cumple con el principio del debido proceso en su componente debida motivación y congruencia; toda vez, que no realizó un análisis de registrabilidad respecto del elemento DISTINTIVIDAD”.

DOS MARCAS IDÉNTICAS PUEDEN PERFECTAMENTE COEXISTIR EN EL REGISTRO Y EN EL MERCADO SI IDENTIFICAN PRODUCTOS O

SERVICIOS SUFICIENTEMENTE DIFERENTES, CARECIENDO DE CONEXIÓN COMPETITIVA EN EL MERCADO

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0031/2020 del 12-02-2020

SALA: Social 2da

“La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, remitiéndonos al efecto al art. 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que prevé: ¿No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

En virtud a la mencionado, no puede registrarse un signo idéntico o semejante a una marca ya registrada o que se encuentra en proceso de registro, es decir no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

En ese sentido, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por estos sea de tal equivalencia que se genere un riesgo, de confusión, de asociación en el público consumidor, por lo mencionado, para establecer la existencia de dichos riesgos se debe determinar por un lado la identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos y por otro la situación de los consumidores o usuarios.

Sobre este punto, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que el riesgo de confusión puede ser directo frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, igualmente señala que el riesgo de confusión puede ser indirecto cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee, entendiéndose que la confusión se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

Igualmente el Tribunal Andino de Justicia, al referirse al riesgo de la asociación señala que este acontece cuando el consumidor, aunque difiere los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el

productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica, al respecto se deduce que el riesgo de asociación, describe la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que existe una relación o vinculación económica entre las diversas empresas.

En ese orden, la finalidad de la regulación comunitaria es evitar que el consumidor incurra en este tipo de errores sobre la identidad de las marcas, y restringir el beneficio ilegítimo que alguna marca pudiera hacer sobre las similitudes frente a su competencia”.

LA AMPLIA JURISPRUDENCIA HA SEÑALADO COMO EXIGENCIAS, LA LEGITIMACIÓN DEL INTERESADO EN LA CANCELACIÓN DE LA MARCA, COMO PARTE ESENCIAL Y COMPLEMENTARIA A LA INTENCIÓN DE SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE UNA MARCA, EL INTERÉS LEGÍTIMO Y EL USO DEL DENOMINATIVO DE MARCA QUE DEBERÁ DAR AL SIGNO, INTERÉS Y USO QUE DEBERÁ SER ACREDITADO, NECESARIAMENTE EN LA VÍA ADMINISTRATIVA O EN LA VÍA JUDICIAL

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0124/2019 del 22-10-2019

SALA: Social 1era

"...de revisión de actuados administrativos (Fs. 1 a 7 de Anexo 1), se advierte la inexistencia de medios de prueba tendientes a la demostración del legítimo interés de la solicitante Aleida Adams Ramírez, a través de su apoderado José Lorenzo Cabero Cabrera, mediante escrito de solicitud de cancelación de marca de fecha 25 de septiembre de 2014 (fs. 6 a 7 Anexo 1), adjuntando únicamente poder de representación del apoderado, no constatándose prueba pertinente alguna que demuestre el legítimo interés de la solicitante, ausencia que evidencia, que en la cancelación de registro de marca, la interesada no demostró su legítimo interés, conforme a la exigencia de la norma andina, constatándose una mera intención de la impetrante a través de su escrito (...) se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada por la firma Louis Vuitton Malletier, impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-016/2016, de 20 de enero, deviene en probada, al haberse demostrado que la resolución impugnada no consideró argumentos y fundamentos esenciales, sobre el interés legítimo del interesado y el uso del

registro marcario, que requirieron ser adecuadamente analizados por el jerárquico, para la cancelación del registro de la marca LV (Mixta), fundamentos apartados del razonamiento trazado por la línea jurisprudencial emitida por éste Tribunal en las Sentencias N° 109/2018 de 29 de octubre y N° 2/2019 de 2 de enero; consecuentemente, se ha evidenciado que Aleida Adams Ramírez, quien demandó la cancelación de registro marcario, no aportó en la presentación de su solicitud de cancelación ni en actos posteriores, prueba alguna tendiente a demostrar su legítimo interés para para accionar la señalada cancelación”.

AL SER TÉRMINOS DE FANTASÍA, ESTÁN SUJETOS A LA REGLA DE COMPARACIÓN DE CONJUNTO PARA VERIFICAR SI AMBOS SON IDÉNTICOS; SI EXISTE SIMILITUD GRÁFICA, ESCRITURA Y SIMILITUD DE FONÉTICA, TODO ELLO PARA VERIFICAR SI EXISTE CONFUSIÓN DIRECTA PARA SU IRREGISTRABILIDAD.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0093/2019 del 07-08-2019

SALA: Social 1era

"De lo expuesto se concluye que no existe identidad o semejanza entre signos; son de fantasía, es decir, que no están vinculados a un producto específico, si no que uno está vinculado a THE COCA COLA COMPANY caracterizada por ofrecer productos gaseosas, refrescos o bebida sin alcohol y el otro producto que en su composición anuncia que se trata de una cerveza de tipo pilsener, naturalmente refiere a un producto con grado alcohólico; y, que tampoco existe similitud en su escritura, gráfica, fonética e identidad de productos, por lo que no generan la posibilidad que el consumidor al momento de adquirir los productos de la Clasificación 32 de Niza, crea que está adquiriendo otro o considere que tiene cierto origen empresarial diferente al real; además, no podría pensar que, aunque con marcas diferentes, son productos que tiene relación o vinculación económica entre productores o titulares de las marcas, porque ambas son de naturaleza distinta (con alcohol, sin alcohol); en consecuencia, no existe posibilidad de riesgo de confusión y asociación respecto a los signos SIMBA y SAMBA CERVEZA PILSENER."

LA PERSONA QUE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE REGISTRO, PREVIAMENTE DEBERÁ DEMOSTRAR UN INTERÉS LEGÍTIMO, TAL QUE LA PROCEDENCIA DE SU INTERVENCIÓN COMO PARTE PROCESAL LE PRODUZCA UN BENEFICIO DE CUALQUIER TIPO A SU FAVOR, ADEMÁS, ESTE INTERÉS PARA ACTUAR, DEBERÁ SER ACTUAL, NO EVENTUAL O POTENCIAL.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0106/2019 del 04-09-2019

SALA: Social 1era

"...de revisión de actuados administrativos (Fs. 1 a 12 de Anexo 1), se extraña la existencia de medios verificables tendientes a la demostración del legítimo interés de la solicitante Aleida Adams Ramírez, a través de su apoderado José Lorenzo Cabero Cabrera, mediante escrito de solicitud de cancelación de marca de 25 de septiembre de 2014, anexando únicamente poder de representación del apoderado, se extraña la existencia de medios probatorios tendientes a la demostración del legítimo interés de la solicitante, ausencia que evidencia que en la cancelación de registro de marca, la interesada no demostró su legítimo interés, conforme a la exigencia de la norma andina, evidenciándose una mera intención de la impetrante a través de su escrito de solicitud de fs. 6 a 7 (Anexo 1), no acompañada la demostración de interés legítimo, para accionar la referida cancelación, aspecto que no fue debidamente compulsado por la instancia jerárquica, evidenciándose la ausencia de interés legítimo de la impetrante de la cancelación del registro."

LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE DEBE REALIZAR EL EXAMEN DE OFICIO, INTEGRAL Y MOTIVADO, PERO TAMBIÉN AUTÓNOMO, ANALIZANDO CADA CASO CONCRETO DE MANERA INDEPENDIENTE Y EXPRESANDO LOS FUNDAMENTOS EN LO QUE SE BASA, PLASMANDO EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA COMUNIDAD ANDINA.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0090/2019 del 07-08-2019

SALA: Social 1era

"...claramente manifiesta el Tribunal Andino de Justicia, el examen de registrabilidad debe realizarse de oficio, lo cual resulta absolutamente

razonable, al entenderse que no es relevante si se presentó oposición a la solicitud de registro de una marca, sino que, lo importante radica en la protección registral que debe otorgarse a la sociedad sobre toda propiedad intelectual creada, protegiendo que los signos utilizados y registrados para el efecto, no generen confusiones con otros que resulten similares, generando confusiones en los consumidores, siendo éste el espíritu del examen para la registrabilidad de una marca o signo, por lo que, debe realizarse en toda solicitud de registro."

AL SER TÉRMINOS DE FANTASÍA, ESTÁN SUJETOS A LA REGLA DE COMPARACIÓN DE CONJUNTO PARA VERIFICAR SI AMBOS SON IDÉNTICOS; SI EXISTE SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA Y ESCRITURA

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0040/2019 del 22-04-2019

SALA: Social 1era

"...las semejanzas de signos: 1. Ambos son de fantasía, es decir, que no están vinculados a un producto específico si no a todos detallados en la Clasificación 9 de Niza y que pese a tener un mismo significado en castellano en sus últimas 5 letras reloj, no se pretende el registro de dicho significado; 2. No forman parte de familia de marcas o marcas derivadas que tienen un distintivo en común que indica el origen y un solo titular del registro; y, 3. La similitud en su escritura, gráfica, fonética e identidad de productos; desglosadas en los puntos anteriores, generan la posibilidad que el consumidor al momento de adquirir los productos de la Clasificación 9 de Niza, crea que está adquiriendo otro o considere que tiene cierto origen empresarial diferente al real; además, puede pensar que, aunque con marcas diferentes, son productos que tiene relación o vinculación económica entre productores o titulares de las marcas, siendo evidente la existencia de riesgo de confusión y asociación respecto a los signos SWATCH y IWATCH."

UNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA SOLICITUD DE LA CANCELACIÓN DE MARCA ES QUE ESTA FALTA DE USO DEBE DARSE

EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE INICIE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0039/2019 del 22-04-2019

SALA: Social 1era

"...se evidencia que la demanda interpuesta por Laboratorios ALFA Ltda. es de 18 de mayo de 2015; por ende, los 3 años anteriores corresponden al periodo 18 de mayo de 2012 a 18 de mayo de 2015, tiempo en el que, supuestamente no se usó la marca Lagricel Ofteno; sin embargo, las facturas de fs. 18 a 227 del Anexo 1, evidencian la comercialización del producto; consecuentemente, queda demostrado fehacientemente el uso de la marca. Es necesario dejar constancia que, el uso de la marca en algún momento durante el periodo (18 de mayo de 2012 a 18 de mayo de 2015), o sea, durante los 3 años anteriores a la demanda, es suficiente para enervar o declarar la improcedencia de la cancelación de registro por falta de uso.

El SENAPI fundamenta su resolución administrativa impugnada en, que la marca Lagricel Ofteno no fue usada por el titular del registro, concretamente por el Laboratorio Sophia SA de CV, menos por el licenciatario de esta, o por otra persona autorizada para ello, durante el periodo 18 de mayo de 2012 a 18 de mayo de 2015; que las facturas comerciales fueron emitidas por CORMESA Ltda., empresa con la que Laboratorios Sophia SA de CV no tenía ninguna relación comercial vigente; en consecuencia, no era su licenciatario o persona autorizada. Que toda la prueba presentada por el titular del registro, fue valorada en fase administrativa, conforme el principio de verdad material; sin embargo, no formó convicción en la institución administrativa, sobre la supuesta relación comercial entre Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda.; por lo que, rechazó el recurso jerárquico y confirmó la resolución administrativa que declaró probada la demanda de cancelación de registro por no uso de marca.

Al respecto, este Tribunal aplicando el principio de verdad material o de primacía de la realidad, considera que CORMESA Ltda., era la persona autorizada por el titular del registro de la marca Lagricel Ofteno para comercializar este producto, comercialización que sea hace evidente por las facturas que cursan en obrados, de fs. 18 a 227 del Anexo 1, más si tomamos en cuenta, el Contrato de Distribución de Productos Farmacéuticos celebrado entre Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda., el 19 de enero de 2009 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco de los Estados Unidos Mexicanos, con vigencia de 3 años, que demuestran la existencia previa de una relación

comercial entre ambas empresas; con la aclaración que, el titular del registro de una marca, en caso de autorizar a una persona para hacer uso de su marca, no necesita registrar este nombramiento en el SENAPI o realizar mediante documento escrito; entonces, la realidad nos muestra que, el titular de la marca consiente tácitamente su comercialización, ya que no cursa ninguna acción que impugne la venta de la marca Lagricel Ofteno registrado a nombre de Sophia Holdings SA de CV (previa transferencia del registro por Laboratorios Sophia SA de CV); por lo que se infiere el consentimiento del titular del registro...”

LA PERSONA QUE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE REGISTRO, PREVIAMENTE DEBERÁ DEMOSTRAR UN INTERÉS LEGÍTIMO, TAL QUE LA PROCEDENCIA DE SU INTERVENCIÓN COMO PARTE PROCESAL LE PRODUZCA UN BENEFICIO DE CUALQUIER TIPO A SU FAVOR, ADEMÁS, ESTE INTERÉS PARA ACTUAR, DEBERÁ SER ACTUAL, NO EVENTUAL O POTENCIAL

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0033/2019 del 22-04-2019

SALA: Social 1era

"...revisados los actuados administrativos, se advierte que consta en obrados memorial de fecha 26 de septiembre de 2014 (fs. 6 a 7 anexo 1), en el que Aleida Adams Ramírez, a través de su apoderado José Lorenzo Cabero Cabrera, interpone la demanda de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca LV letras N° 47836 - C de propiedad de LOUIS VUITTON MALLETIER, donde señala que tiene la plena intención de dar uso a la marca LV (letras) en el mercado boliviano, aspecto que ha sido considerado por la instancia jerárquica como elemento suficiente para acreditar la legitimación para plantear la demanda de cancelación, sin embargo, no se han evidenciado acciones que demuestren la intención de registrar un signo idéntico o similar que acrediten el legítimo interés de la solicitante, como exige la norma andina y su basta jurisprudencia, pues la simple enunciación de la intención de utilizar el signo, sin que existan acciones que la respalden, representa sólo un presunto interés potencial o eventual, y no actual como establece la jurisprudencia invocada, aspecto que no fue debidamente compulsado por la instancia jerárquica y que demuestra la ausencia de interés legítimo de la impetrante al momento de solicitar la cancelación del registro. En tal entendido, al no haber acreditado la Sra. Aleida Adams Ramírez su legítimo

interés para interponer la acción de cancelación de registro de marca por no uso, incumplió con uno de los requisitos esenciales para el inicio del trámite de cancelación, como es la legitimación del accionante, consiguientemente no debió admitirse ni tramitarse la demanda de cancelación, encontrándose viciado de nulidad el proceso desarrollado en sede administrativa, conforme lo dispuesto en el art. 35 inc. d) de la Ley N.º 2341 LPA, por ser contrario al art. 115-II. de la Constitución Política del Estado, que protege el derecho al debido proceso.

En conclusión, la autoridad jerárquica al emitir la Resolución ahora impugnada, no observó la normativa administrativa legal citada, incurriendo en infracción y vulneración de derechos, acto administrativo sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, correspondiendo, en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-012/2016 de 20 de enero y anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el decreto de admisión de la demanda administrativa de cancelación de registro de la marca LV Letras (mixta), de 27 de octubre de 2014 (fs. 13 anexo 1), por no haberse acreditado oportunamente el interés legítimo de la demandante como presupuesto procesal esencial para solicitar la cancelación, vulnerando con ello el derecho al debido proceso de la sociedad LOUIS VUITTON MALLETTIER."

PARA PROBAR EL USO EFECTIVO DE UNA MARCA, EL TITULAR DEBE ACREDITAR CON PRUEBAS DIRECTAS E INDIRECTAS QUE OFERTÓ SUS PRODUCTOS AL MERCADO; ES DECIR, QUE OFERTÓ LOS PRODUCTOS DE SU MARCA A LOS CONSUMIDORES. ASIMISMO, LOS DOCUMENTOS CONTABLES Y CERTIFICACIONES DE AUDITORÍA PRUEBAN EL USO DE LA MARCA, ACREDITANDO LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0128/2018 del 11-12-2018

SALA: Social 1era.

“Para probar el uso efectivo de una marca, el titular debe acreditar con pruebas directas e indirectas que ofertó sus productos al mercado; es decir, que ofertó los productos de su marca a los consumidores, del mismo modo, debe asumirse que, así como los documentos contables y certificaciones de auditoría

prueban el uso de la marca, acreditando la comercialización del producto, así también los contratos, comprobantes de pago, demuestran la existencia del uso, como también un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) como la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.), prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

Por otra parte el art. 166 de la señalada Decisión 486, establece que, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, entendiéndose que la norma comunitaria reconoce la acreditación de uso de marca, el hecho de que el titular haya puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marcar, lo cual no debe entenderse si dicha oferta tiene o no aceptación esperada por parte de los clientes o consumidores, bastando la disponibilidad ofertada al mercado”.

POR DISPOSICIONES DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EL JUEZ CONSULTANTE A MOMENTO DE EMITIR EL FALLO EN EL PROCESO INTERNO, ESTÁ OBLIGADO A ADOPTAR LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0116/2018 del 30-10-2018

SALA: Social 1era.

“Al respecto, es necesario precisar el alcance de la norma legal aplicable al caso concreto (Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena). Denotando que el Estado Plurinacional de Bolivia es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, y al formar parte se somete a la Jurisdicción y normativa vigente del Tribunal Andino, tal como refieren los arts. 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad, en este sentido las normas que deriven del referido Tribunal son aplicables en nuestro país, tanto la Decisión 40 de la Comunidad Andina, anteriormente vigente, como la Decisión 578 del mismo organismo, vigente a partir del 1 de enero de 2005. Por su parte, el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, obliga al Juez Consultante a momento de emitir el fallo en el proceso interno, a adoptar la interpretación prejudicial.

Dispone también dar cumplimiento al tercer párrafo del art. 128 del Estatuto del Tribunal, a su vez, el art. 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce dichas normas que forman parte del bloque de constitucionalidad; en ese marco se colige que para resolver una controversia en el Régimen de Propiedad Intelectual, es aplicable en forma preferente y directa la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Justicia de conformidad a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y primacía contenidos en los arts. 2, 3 y 4 y la obligatoriedad dispuesta en el referido art. 35 del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

LA CONCESIÓN O NEGACIÓN DE REGISTRO DE MARCAS DEBE CONTENER UN ANÁLISIS DETALLADO, MOTIVADO Y FUNDAMENTADO; CONSIDERANDO QUE SUS DECISIONES CUENTAN CON TODOS LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UN ACTO ADMINISTRATIVO PARA SU VALIDEZ.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0043/2018 del 07-05-2018

SALA: Social 1era.

“La autoridad jerárquica limitó su análisis a las semejanzas fonéticas y gramaticales de ambos signos distintivos; dejando de lado, pese a estar advertida -por el recurrente en su recurso jerárquico- de la coexistencia de hecho de los signos en conflicto, omitiendo dar respuesta a un argumento determinante expuesto por el recurrente, conforme lo ratifica los lineamientos expuestos por el TJCA, respecto a los alcances jurídicos de la figura de la "coexistencia de hecho", aspecto omitido por la autoridad jerárquica en el fallo impugnado.

(...) de la resolución jerárquica materia de impugnación se constata que dicha instancia impugnatoria omitió establecer los motivos, razones, de la no consideración de la coexistencia de hecho de ambos signos, evidenciándose la omisión de una clara explicación de aceptación o rechazo al planteamiento de coexistencia pacífica; toda vez de la inexistencia material de reclamo alguno por parte de VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, deviniendo en consecuencia, en incongruencia omisiva; por consiguiente, la omisión de respuesta a dicha pretensión, en la decisión pronunciada por la resolución jerárquica, ciertamente conculca el derecho al debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación, toda vez que la ausencia de respuesta al

planteamiento de coexistencia pacífica exigía que la autoridad administrativa exponga los hechos y realice una minuciosa fundamentación legal, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

(...) un acto es anulable cuando carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, evidenciada la ausencia de debida fundamentación y motivación en la resolución jerárquica, hace que dicha resolución carezca del requisito formal indispensable para alcanzar su fin, lesionando y vulnerando el debido proceso en su vertiente de debida fundamentación, debiendo dicho vicio ser subsanado previamente por la autoridad jerárquica”.

PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE DOS SIGNOS O MARCAS EN CONTROVERSA, ES PRECISO ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE ERROR O CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0025/2018 del 02-04-2018

SALA: Social 1era.

“La autoridad demandada, al igual que sus precedentes, se limitó a rechazar la oposición formulada por la empresa ahora demandante, señalando que no acreditó interés real, concediendo con ello el registro de la marca “K-NINO” (mixta) a Miguel Serrano Cronembold, basado simplemente en el hecho de que los productos que el signo solicitado pretende proteger en la base del SENAPI, son disímiles a los que la marca registrada “K-NINO” (mixta) (base de la oposición) protege o ampara, al encontrarse en clases distintas, matizando así que la oposición andina debería proteger sólo la marca idéntica y para los mismos productos comprendidos en la misma clase internacional, en una errónea interpretación del art. 147 de la norma tantas veces citada; sin considerar, en tal decisión, que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase internacional no demuestra su semejanza, así como tampoco prueba que sean diferentes la ubicación de los productos en clases distintas, como se concluyó precedentemente, conforme se desprende del segundo párrafo del art. 151 de la Decisión 486 de la CAN.

(...) no resulta razonable que bajo el principio de autonomía o independencia de las decisiones, la entidad demandada se aparte de razonamientos expuestos en casos precedentes por otra oficinas de registro marcarío, cuando

es obligación de dicha instancia administrativa fundamentar sus decisiones en el marco de la ley, considerando a tal efecto también lo resuelto en fallos anteriores, y de apartarse de la línea establecida por sus instancias, establecer un razonamiento jurídico lógico depara tal decisión, garantizando de esa manera el principio de seguridad jurídica para los administrados”.

NO PODRÁN REGISTRARSE COMO MARCAS CUYO USO EN EL COMERCIO AFECTARA INDEBIDAMENTE UN DERECHO DE TERCERO, CUANDO SEAN IDÉNTICOS O SE ASEMEJEN, A UNA MARCA ANTERIORMENTE SOLICITADA PARA REGISTRO O REGISTRADA POR UN TERCERO, PARA LOS MISMOS PRODUCTOS O SERVICIOS, O PARA PRODUCTOS O SERVICIOS RESPECTO DE LOS CUALES EL USO DE LA MARCA PUEDA CAUSAR UN RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0006/2018 del 25-01-2018

SALA: Social 1era.

“Debiendo establecer si en el presente caso son aplicables los conceptos relacionados a la coexistencia de hecho, notoriedad de la marca y la familia de marcas a las que hace mención SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.; en ese sentido, debemos aclarar que conforme el punto 4. y sgtes. de la Interpretación Prejudicial que cursa de fs. 196 a 213 de obrados, es posible advertir que la coexistencia de hecho de marcas, no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos y semejantes y que la oficina nacional competente (SENAPI) debe realizar un análisis prospectivo (a futuro) en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro (...) respecto a la notoriedad de la marca, el demandante refiere que NESTLÉ PUREZA VITAL, constituye una marca reconocida a nivel internacional y debe ser considerada como una marca notoria, en relación a este aspecto, es necesario destacar lo establecido por los arts. 224 y 228 de la Decisión 486, los cuales señalan que para que una marca sea reconocida como tal debe cumplir ciertos requisitos y que para merecer la distinción o calificación de marca notoria, no puede ser atribuida por la simple afirmación del titular, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporten pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar una marca como notoria. (punto 3.7 de la Interpretación Prejudicial), requisitos que en la especie no fueron cumplidos;

toda vez que de la revisión de obrados no existe prueba aportada por el demandante para este efecto ni mucho menos resolución expresa que declare la notoriedad de la marca NESTLÉ PUREZA VITAL.

(...) la familia de marcas se encuentra estrechamente relacionado al concepto de marcas derivadas y señala que el hecho de que un titular de registro de marca solicite el registro de una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y además que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria; en el caso concreto, tras la revisión de antecedentes administrativos, es posible advertir que las marcas “PURE LIFE” y “PURA VIDA”, de donde derivaría la marca “PUREZA VITAL”, tienen como elemento dominante las palabras PUREZA-PURA y PURE, que se encuentra presente en todas las marcas en cuestión y que realizando un cotejo entre ellas, se puede arribar a la conclusión de que estas palabras no reúnen las características o atributos para ser tomadas como un rasgo distintivo común, al ser éstos términos diferentes entre sí, motivo por el cual este Tribunal no encuentra evidente la pertenencia a la familia de marcas del invocada por el titular NESTLÉ”.

PARA EL PLANTEAMIENTO DEL MISMO, SE DEBE INVOCAR NORMA QUE PROTEGE LOS DERECHOS DE AUTOR, NO ASÍ INVOCAR UNA NORMA DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL; DEBIENDO REALIZAR EL REGISTRO DE MARCAS PARA ASÍ OSTENTAR EL DERECHO DE AUTOR ANTE TERCEROS.

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0005/2018 del 25-01-2018

SALA: Social 1era.

“Para resolver una controversia en el Régimen de Propiedad Intelectual, es aplicable en forma preferente y directa la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Justicia de conformidad a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y primacía contenidos en los arts. 2, 3 y 4 y la obligatoriedad dispuesta en el art. 35 del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el Caso concreto, DANONE, alega ser titular de los derechos patrimoniales y los derechos de autor sobre la imagen y apariencia de los productos DENNSIA

y CALCI+, mismos que a decir del demandante estarían siendo imitados por GLORIA en el signo solicitado, correspondiendo analizar el literal f) del art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (...) es posible evidenciar, que DANONE, es la empresa que ostenta la titularidad sobre la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI+ y que la imagen y apariencia de estos productos constituyen obras de arte aplicadas, las cuales en definitiva son susceptibles de ser protegidas por los derechos de autor.

Respecto a la competencia desleal acusada por DANONE, debemos dejar establecido que en el caso concreto, existe una identidad en el tipo de actividad comercial que realiza la empresa demandante y GLORIA S.A., en cuanto a la venta de productos lácteos (Yogurt), encontrándose claramente en una situación de rivalidad competitiva; sin embargo, no resulta evidente que la solicitud de marca constituya una acción indebida, toda vez que DENSIA y CALCI+, no cuentan con un registro en Bolivia, tornando inviable determinar que la solicitud de registro constituya competencia desleal, más aún si se toma en cuenta que denominativamente existe una clara diferencia entre ambos productos (DENSIA vs. PIL).

Por otra parte, resulta necesario establecer que para catalogar un acto como desleal, es un requisito necesario que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado, no se podría hablar de competencia desleal, requisito que en la especie no se cumple, toda vez que los productos de DANONE no cuentan con registro.

En conclusión, debemos establecer que DANONE pretende proteger sus derechos a través de una norma de derecho de Propiedad Intelectual, de manera concreta en los literales b) y f) del art. 134 de la Decisión 486, lo cual no debe confundirse de ninguna manera con los derechos de autor que se encuentran protegidos por una norma distinta como es la Decisión 351; es decir, que la protección de los elementos requerida por el ahora demandante DANONE (envases, etiquetas, envolturas, imágenes y forma de los productos), debió necesariamente hacérsela a través del registro de marcas, hecho de donde nace la exigencia del SENAPI para requerir una marca previamente registrada como base para la oposición andina”.

EL SENAPI AL RESOLVER LA CONCESIÓN O NO DEL REGISTRO DE MARCAS EN DEMANDA DE OPOSICIÓN, DEBE CONTENER UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD MOTIVA

AUTO SUPREMO/SENTENCIA: SE/0004/2018 del 25-01-2018

SALA: Social 1era.

“Lo resuelto por la entidad demandada, refleja evidentemente una errónea interpretación de lo dispuesto en el art. 147 de la Decisión 486 de la CAN para acreditar el interés real, debido a que, conforme a los fundamentos arriba expuestos, la materialización de dicho interés real por el opositor andino, sólo se evidencia con la presentación de la solicitud de registro de manera conjunta a la oposición formulada, debiendo corresponder a la entidad competente, en el caso al SENAPI, establecer si la solicitud presentada cumple los requisitos de registrabilidad en base a los criterios arriba expuestos, es decir, realizar el cotejo de los signos en conflicto, de acuerdo a las reglas señaladas en la interpretación prejudicial del proceso 663-IP-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Punto 1.4. del apartado D, Pág. 8), determinando cual es el elemento predominante en el caso (denominativo o gráfico), para establecer si existe identidad o semejanza, luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la similitud entre los dos signos puede ser denominativa, fonética, ortográfica, conceptual o ideológica, o gráfica por lo que debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esa forma se pueda establecer la posibilidad error o confusión en el público consumidor (...) que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase internacional no demuestra su semejanza, así como tampoco prueba que sean diferentes la ubicación de los productos en clases distintas (...) la autoridad demandada, al igual que sus precedentes, se limitó a rechazar la oposición formulada por la empresa ahora demandante, señalando que no acreditó interés real, concediendo con ello el registro de la marca “K-NINO” (mixta) a Miguel Serrano Cronembold, basado simplemente en el hecho de que los productos que el signo solicitado pretende proteger en la base del SENAPI, son disímiles a los que la marca registrada “K-NINO” (mixta) (base de la oposición) protege o ampara, al encontrarse en clases distintas, matizando así que la oposición andina debería proteger sólo la marca idéntica y para los mismos productos comprendidos en la misma clase internacional, en una errónea interpretación del art. 147 de la norma tantas veces citada; sin considerar, en tal decisión, que la sola pertenencia de varios productos a una

misma clase internacional no demuestra su semejanza, así como tampoco prueba que sean diferentes la ubicación de los productos en clases distintas, como se concluyó precedentemente, conforme se desprende del segundo párrafo del art. 151 de la Decisión 486 de la CAN”.

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NO PUEDE PRONUNCIARSE SIN LA EXISTENCIA DEL EXAMEN PREVIO EFECTUADO POR LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA COMPETENTE, QUE DETERMINE LA EXISTENCIA DE IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE SIGNOS EN CONTROVERSIA.

AUTO SUPREMO: SE/0010/2017

Fecha: 03-03-2017

"De lo señalado se puede concluir que, a fin de evaluar el riesgo de confusión se debe tomar en cuenta tanto la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, bajo las reglas anotadas en la interpretación prejudicial señalada, así como la identidad o conexión competitiva entre los productos o servicios que los signos distinguen; para ello la autoridad competente tiene que determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente registrado en otro país miembro, así como en cuanto a los productos que se pretende distinguir; todo con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real del mercado en el país miembro donde se interpone la oposición, que evidentemente se encuentra materializado a través de la presentación de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición."

(...) "Lo resuelto por la entidad demandada, refleja evidentemente una errónea interpretación de lo dispuesto en el art. 147 de la Decisión 486 de la CAN para acreditar el interés real, debido a que, conforme a los fundamentos arriba expuestos, la materialización de dicho interés real por el opositor andino, sólo se evidencia con la presentación de la solicitud de registro de manera conjunta a la oposición formulada, debiendo corresponder a la entidad competente, en el caso al SENAPI, establecer si la solicitud presentada cumple los requisitos de registrabilidad en base a los criterios arriba expuestos, es decir, realizar el cotejo de los signos en conflicto, de acuerdo a las reglas señaladas en la interpretación prejudicial del proceso 663-IP-2015 del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina (Punto 1.4. del apartado D, Pág. 8), determinando cual es el elemento predominante en el caso (denominativo o gráfico), para establecer si existe identidad o semejanza, luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la similitud entre los dos signos puede ser denominativa, fonética, ortográfica, conceptual o ideológica, o gráfica, por lo que debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esa forma se pueda establecer la posibilidad error o confusión en el público consumidor." (...).

"No obstante lo señalado y pese al planteamiento que realiza el Tribunal Constitucional en las SC 0090/2006, de 17 de noviembre, el cual transcribe en su parte pertinente el demandante, que conceptúa al proceso contencioso administrativo ya no como una simple instancia de revisión de actos administrativos previos, sino como una instancia en la que se obtenga justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración, formulando así la hipótesis de que la pretensión desplazaría al acto administrativo como elemento determinante de la legitimación; este Tribunal considera para el caso, que no corresponde a esta instancia declarar probada la demanda de oposición andina planteada por la Compañía ahora demandante y consecuentemente denegar la solicitud de registro de la marca "K-NINO" (Mixta) Clase Internacional solicitada por Miguel Serrano Cronembold, como se pide por la parte actora; dado que tal determinación aún se encuentra sujeta a un examen previo a desplegar por la instancia administrativa competente, para determinar si existe identidad o semejanza entre los signos objeto de controversia y si ello es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, conforme los fundamentos arriba expuestos, lo que una vez resuelto, habilitará a las partes en conflicto hacer uso de los recursos administrativos que correspondan, en el marco del derecho a la justicia y dentro de éste el de impugnar las decisiones, conforme las previsiones comprendidas en los arts. 115.II, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado."

LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE ES LA ENCARGADA DE REALIZAR EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, EL QUE ES OBLIGATORIO Y DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO SE PRESENTEN O NO OPOSICIONES.

AUTO SUPREMO: SE/0001/2017

Fecha: 03-03-2017

“Se tiene que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del examen de los antecedentes remitidos en consulta, a fin de la interpretación prejudicial (...) entre los temas de interpretación estableció (fs. 499 c 3) los siguientes:

- 1.- Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos distintivos.
- 2.- Comparación entre marcas mixtas y denominativas compuestas
- 3.- Comparación entre marcas mixtas con parte denominativas compuesta.
- 4.- Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil.
- 5.- Familia de marcas.
- 6.- La marca Notoriamente conocida.
- 7.- Actos de Competencia desleal en la obtención de un registro o marca.
- 8.- Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos y;
- 9.- Preguntas formuladas por la Corte consultante.

Ya en el análisis de los temas objeto de interpretación, en el punto 8 (fs. 513) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de establecer la forma o modo en que debe efectuarse la comparación de marcas y referirse a los supuestos de palabras de uso común, marca débil, familia de marcas, etc. así como los riesgos de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario, etc.,

(...) la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando se presenten o no oposiciones”.

NO EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN PARA QUE COEXISTAN DOS MARCAS EN UN MERCADO, SI SE TOMÓ EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE INFLUENCIARÍAN EN EL CONSUMIDOR.

AUTO SUPREMO: SE/0215/2016

Fecha: 21-04-2016

“No se ha demostrado la vulneración del inciso b) del artículo 135, pues la marca solicitada, “BANEXITO”, más aún considerada como marca mixta, tiene identidad propia, lo que hace que sí tenga distintividad; tampoco se ha demostrado la vulneración del inciso i) del mismo artículo y norma, pues por los fundamentos expresados, dado el tipo de servicio y el usuario hacia el que se encuentra orientado, queda claro que no existe riesgo de confusión.

Tampoco ha sido demostrado que se hubiera vulnerado el inciso a) del artículo 136 de la norma supranacional señalada, en relación con la imposibilidad de registrarse como marca, los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente el derecho de un tercero, pues en el caso presente no se trata de marcas idénticas, tampoco se asemejan en grafía ni en fonética, guardando identidad únicamente en relación con el prefijo “BAN” que es de uso común en la Clase Internacional 36 y hace referencia a servicios financieros y bancarios en particular, es evocativa de BANCO, rubro en el que evidentemente se encuentran tanto el oponente como la solicitante, excluyéndose el mismo del cotejo.

Asimismo, en la interpretación y fundamentación de la presente resolución, este Supremo Tribunal de Justicia cumplió con el pronunciamiento que el Tribunal Andino de Justicia expresó a través de la interpretación prejudicial signada como Proceso 258-IP-2015, pues como se ha señalado, no existe riesgo de confusión que lleve a la prohibición de registro de la marca solicitante; se tomó en cuenta asimismo el grado de debilidad o de fuerza distintiva del signo opositor; del mismo modo, al tratarse el solicitante de un signo mixto, se tomó en cuenta su unidad gráfica y fonética, identificando sus elementos y características en relación con la influencia que generará en la mente del consumidor, pero además tomando en cuenta que este es un ser inteligente y con un grado de instrucción y cultura, para concluir que ambas marcas podrán coexistir pacíficamente en el mercado; por último, se consideró la debilidad del signo denominativo que corresponde al oponente, pues precisamente la única identidad entre las dos marcas, es el prefijo de uso común “BAN”, que de acuerdo con la normativa sobre la materia, por sus características, no puede ser apropiado ni monopolizado por persona alguna”.

AQUEL QUE ALEGUE DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL, DEBE PROBAR SU USO REAL, EFECTIVO Y CONSTANTE CON ANTERIORIDAD AL REGISTRO DE LA MARCA ACCIONANTE.

AUTO SUPREMO: SE/0550/2015

Fecha: 07-12-2015

“El derecho sobre el nombre comercial, se genera con su uso, esto quiere decir, que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo, el registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo, en consecuencia quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante; dicho uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, le faculta al usuario a oponerse a la misma, si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor; a diferencia de lo que sucede con la protección del registro marcario, donde el derecho surge del registro, la protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos, es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso”.

LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE, DEBE CONSIDERAR LA VERDAD MATERIAL DENTRO DE SU ANÁLISIS, PARA ASÍ DAR PROTECCIÓN EFICIENTE A LOS DERECHOS EN CONTROVERSIDA.

AUTO SUPREMO: SE/0218/2015

Fecha: 19-05-2015

“Previa revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que la FÁBRICA DE MERMELADAS Y CAMELOS WATT’S CASAL LTDA. solicita al Director del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el registro de la marca COLA POP WATT’S (denominación), clase 30 de la clasificación Niza, registro publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 1745 de 20 de julio de 1992, Publicación N° 55995, solicitud que fue objeto de oposición por la firma INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES SANTA FE LTDA., mediante memorial presentado el 16 de octubre de 1992 al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Exportación y

Competitividad Económica; demanda resuelta mediante Resolución OP. PROP. IND. N° 006/96 de 8 de abril de 1996, declarando improbadamente la oposición de la INDUSTRIA SANTA FE y otorgando el registro de la marca COLA POP WATT'S solicitada por la FABRICA WATT'S; expediente que conforme se acredita por el Informe de 6 de marzo de 2012 elaborado por el Responsable de Signos Distintivos, vía el Director de Propiedad Industrial a la Directora General Ejecutiva del SENAPI no fue hallado en la Unidad de Signos Distintivos y Oposiciones y que la solicitud de marca tampoco se encuentra en el sistema de signos distintivos, debido a la antigüedad del trámite, informa que ante la inexistencia del trámite se procede a su reposición.

Por lo detallado líneas arriba, aplicando el Principio de Verdad Material, considerando que la resolución administrativa objeto del presente recurso no se ajusta a los hechos materialmente verdaderos, referidos a que la FÁBRICA DE MERMELADAS Y CAMELOS WATT'S CASAL LTDA., solicitó el 20 de noviembre de 1991 el registro de su marca COLA POP WATT'S (denominativa), publicación N.º 55995 de la Gaceta Oficial de Bolivia N° 1745; documentos que acreditan el legítimo interés de WATT'S para oponerse a la solicitud de inscripción realizada por la FABRICA LA ESTRELLA S.R.L. de su marca COLA POP'S (denominativa), adecuando su actuar a la exigencia establecida en el art. 146 de la Decisión 486, referida al legítimo interés de quien interpone oposición.

Estando demostrado el legítimo interés de la FÁBRICA DE MERMELADAS Y CAMELOS WATT'S CASAL LTDA., sobre la marca registrada COLA POP WATT'S (denominativa), clase 30 de la clasificación Niza, no corresponde ingresar a considerar la notoriedad de la marca COLA POP'S, en consecuencia tampoco su prestigio y menos determinar la existencia de indicios razonables que hagan pensar que la solicitud de la FABRICA LA ESTRELLA S.R.L. habría sido presentada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, aprovechándose de la reputación de la FABRICA WATT'S; afirmación sostenida en atención a los arts. 154 y 155 de la Decisión 486, que protege el derecho al uso exclusivo de la marca”.

Si se determina la existencia de conexión competitiva por tratarse de productos dentro una misma clase internacional, no será necesario efectuar la verificación de todos los parámetros establecidos por el tribunal andino

AUTO SUPREMO: SE/0217/2015

Fecha: 19-05-2015

“Tanto la marca opositora como la solicitante refieren la protección de productos dentro de la misma clasificación intencional 30, estableciéndose la existencia de confusión por conexión competitiva y canales de comercialización ya que tiene las mismas finalidades, naturaleza, destino, coincidiendo por ello en los centros de expendio y medios de publicidad, no siendo necesario verificar todos los parámetros establecidos por la el Tribunal Andino al tratarse de productos de la misma clase internacional.

En conclusión, se establece que la marca “ANITA” solicitada por la empresa ANITA FOOD S. A. carece de la suficiente capacidad distintiva extrínseca requerida para su registro debido a que induce a un riesgo de confusión o asociación respecto a la marca “ANITA” registrada por la empresa opositora AJ SOCIEDAD ANÓNIMA “CALIDAD ANTE TODO”, y por consiguiente encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en los arts. 135. b) y 136. a) de la Decisión 486, debido a que la marca solicitada induce a riesgo de confusión y asociación al existir similitud ortográfica e ideológica, en virtud a que esta última y la marca opositora refieren de manera general a la protección de productos de la misma Clasificación Internacional N°30 y tomando en cuenta que la marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, este Tribunal considera que no es atendible la solicitud de registro”.