



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de setiembre de 2019

**Proceso** : 213-IP-2019

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia

**Expediente de origen** : 110013103044201600385 01

**Expediente interno del Consultante** : 110013103044201600385 01

**Referencia** : Acción reivindicatoria

**Magistrado Ponente** : Hugo R. Gómez Apac

### **VISTOS**

El Oficio N° C-01774 del 4 de junio de 2019, recibido vía correo electrónico el 5 del mismo mes y año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 191, 237 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 110013103044201600385 01, y;

El Auto de 22 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

### **A. ANTECEDENTES**

#### **Partes en el Proceso Interno**

**Demandante** : Gas Gombel S.A. E.S.P.

**Demandado** : Germán Alfredo Ortiz Cárdenas

## **B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS**

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si procede la acción reivindicatoria solicitada por Gas Gombel S.A. E.S.P. para reivindicar los derechos sobre las marcas **Gasmox** (mixtas)<sup>1</sup>, la enseña comercial **Gasmox** (mixta)<sup>2</sup> y del nombre comercial **Gasmox** (denominativo), presuntamente obtenidos de manera impropia por parte de Germán Alfredo Ortiz Cárdenas.
2. Si procede la indemnización de daños y perjuicios solicitada por Gas Gombel S.A. E.S.P. con ocasión de la acción reivindicatoria iniciada en contra de Germán Alfredo Ortiz Cárdenas.
3. Si la acción reivindicatoria iniciada por Gas Gombel S.A. E.S.P. en contra de Germán Alfredo Ortiz Cárdenas estaría prescrita.
4. Si sería válida la presunta autorización verbal otorgada a Germán Alfredo Ortiz Cárdenas para el uso de los signos distintivos solicitados a reivindicación por parte de Gas Gombel S.A. E.S.P.

## **C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 191, 237 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>3</sup>, los

---

<sup>1</sup> Para distinguir servicios de las Clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>2</sup> Para distinguir productos y servicios de las Clases 4, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>3</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

*“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 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*

cuales se interpretarán por ser procedentes.

2. De oficio se realizará la interpretación del Artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>4</sup>, a los fines de desarrollar el tema sobre los contratos de licencia de uso de marcas por estar vinculados con los asuntos controvertidos.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La acción reivindicatoria conforme al Artículo 237 de la Decisión 486.
2. Competencia para conocer la acción reivindicatoria. El concepto de autoridad nacional competente en la Decisión 486.
3. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.
4. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca.

#### E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### 1. La acción reivindicatoria conforme al Artículo 237 de la Decisión 486

- 1.1. Por cuanto en el presente caso Gas Gombel S.A. E.S.P. pretende la reivindicación de los derechos sobre las marcas **Gasmax** (mixtas), la enseña comercial **Gasmax** (mixta) y del nombre comercial **Gasmax** (denominativo) presuntamente obtenidos de manera impropia por parte de Germán Alfredo Ortiz Cárdenas, resulta pertinente desarrollar el presente tema.
- 1.2. El Artículo 237 de la Decisión 486 señala:

**“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.”**

---

*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.”*

**“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.”

<sup>4</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

**“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.”

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.”*

(Énfasis agregado)

- 1.3. De acuerdo con lo establecido en la norma antes citada, la acción reivindicatoria únicamente procede respecto de una patente, un registro de diseño industrial y un registro de marca, es decir, 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 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.<sup>5</sup>
- 1.5. En el marco comunitario andino se estableció la figura de la reivindicación, pero bajo presupuestos específicos que se determinarán a continuación:

El Artículo 237 diferencia claramente entre dos supuestos de hecho: uno para las patentes y diseños industriales, y el otro para las marcas.<sup>6</sup>

**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.
- O cuando se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera derecho a ello.

---

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

Para el primer caso, se interpone con el propósito de que la solicitud o el derecho que fue concedido sea transferido al demandante; y para el segundo, con el objeto de que se le reconozca como solicitante o cotitular del derecho.

- 1.5.2. **Para las marcas:** Únicamente procede en el supuesto en que el registro de la marca se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera dicho derecho.

En este 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.

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 de 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 una marca de mala fe, la normativa comunitaria previó una causal relativa e independiente de nulidad (Artículo 172<sup>7</sup> de la Decisión 486); cuando la marca sea solicitada sin autorización por el representante, distribuidor o un autorizado para el uso, se estableció una causal relativa de irregistrabilidad (Artículo 136 Literal d)<sup>8</sup> de la Decisión 486); y, para los casos en que el registro se haya efectuado para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, se plasmó la causal relativa de

<sup>7</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

*“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.”*

<sup>8</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

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

*(...)*

*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; (...)”*

irregistrabilidad contenida en el Artículo 137<sup>9</sup> de la Decisión 486.<sup>10</sup>

1.7. La acción reivindicatoria tiene las siguientes características:<sup>11</sup>

- **Legitimación activa**: La puede interponer el afectado, es decir, la persona que también tuviera derecho a solicitar la marca o a obtenerla.
- **Legitimación pasiva**: se demanda al solicitante o al titular del signo distintivo.
- **Objeto**: Con el ejercicio de la acción pretende la restitución de la solicitud o del derecho 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 a los derechos de un tercero, tal como sería el caso de la solicitud de mala fe.
- **Procedimiento**: como no está regulado por la normativa comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable se debe acudir a la normativa interna 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 de daños y perjuicios. Como no se establecen parámetros indemnizatorios, el Tribunal estima que por analogía se deben aplicar los presupuestos básicos previstos en el Artículo 243<sup>12</sup> que regula el asunto en relación con la acción por infracción de derechos de marcas.

1.8. La acción reivindicatoria tiene un término de prescripción que se calcula teniendo en cuenta el plazo que expire primero entre: i) Los cuatro años contados desde la fecha de concesión del registro de marca, y ii) Los dos años

<sup>9</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

*“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.”*

<sup>10</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

<sup>11</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

<sup>12</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

*“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.”*

desde que la marca hubiera comenzado a usarse en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.<sup>13</sup>

- 1.9. En este último caso si bien la norma se refiere a “el país”, el Tribunal estima que el uso debe entenderse en cualquiera de los Países Miembros debido a la repercusión comunitaria de la norma estudiada. Además de lo anterior, la norma excluye dicho término de prescripción al supuesto de que la solicitud se hubiera presentado de mala fe.<sup>14</sup>
- 1.10. El análisis que se realice 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 estar marcada 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 el acto de mala fe.<sup>15</sup>
- 1.11. En el presente caso, se deberá establecer si el caso bajo estudio encaja en los anteriores presupuestos procesales de la acción reivindicatoria.<sup>16</sup>

## **2. Competencia para conocer la acción reivindicatoria. El concepto de autoridad nacional competente en la Decisión 486**

- 2.1. La persona afectada podrá presentar acción reivindicatoria en relación con el registro de un signo como marca ante la “autoridad nacional competente” pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.<sup>17</sup>
- 2.2. Cabe advertir que la “autoridad nacional competente” para conocer de esta acción no se limita a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los países miembros. Esta posición está en concordancia con el Artículo 273 de la Decisión 486 que establece que: “Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial” (subrayado agregado).<sup>18</sup>

### **2.3. Por lo tanto, para efectos de la normativa comunitaria y como primera**

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

<sup>14</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

<sup>15</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

<sup>16</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

<sup>17</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

<sup>18</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

instancia administrativa para la acción reivindicatoria se entiende como “autoridad nacional competente” al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial; en este caso, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos. Ello no obsta para que dicho pronunciamiento sea controvertido en otras instancias posteriores.<sup>19</sup>

### **3. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios**

- 3.1. En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación el demandante solicitó indemnización de daños y perjuicios, de conformidad con lo previsto en el Artículo 237, la cual que deberá ser calculada según los criterios establecidos el Artículo 243 de la Decisión 486.
- 3.2. El mencionado Artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.
- 3.3. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.
- 3.4. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.
- 3.5. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (Literal b del Artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido (Literal c del Artículo 243). *“En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”*<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

<sup>20</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-IP-2004 del 13 de enero de 2005.

3.6. En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte del demandado, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable<sup>21</sup>.

#### 4. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca

4.1. Como en el proceso interno el señor Germán Alfredo Ortiz Cárdenas alegó que estaría facultado para el uso de los signos solicitados a reivindicación por parte de Gas Gombel S.A. E.S.P. a través de una autorización verbal, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

4.2. El artículo 162 de la Decisión 486 enuncia que:

*“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.”*

4.3. 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 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<sup>22</sup>.

4.4. 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

---

<sup>21</sup> De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, “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.” Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en el Proceso 142-IP-2015 del 24 de agosto del 2015 y en el Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013.

<sup>22</sup> Proceso 100-IP-2013.

explotarla<sup>23</sup>.

- 4.5. 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<sup>24</sup>.
- 4.6. 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.
- 4.7. 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)
  - c) La marca licenciada que debe estar registrada o en trámite de registro.
- 4.8. La licencia implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión<sup>25</sup>.
- 4.9. 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 licenciatario ciertos derechos, ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos<sup>26</sup>.
- 4.10. Al constar por escrito el contrato de licencia, en dicho documento se deben incorporar los derechos y obligaciones del licenciatario, entre los cuales podría estar la defensa de los derechos de propiedad industrial; es decir, el titular podrá facultar expresamente al licenciatario para ejercer a su nombre y representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorización para que este a su vez pueda actuar en un proceso, caso contrario esta facultad es exclusiva del titular de la marca.
- 4.11. Resta señalar que la calidad de licenciatario no implica la facultad de impedir que terceros importen un producto original, ya que 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.

---

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> Ibidem.

<sup>25</sup> Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, 'Derecho de Marcas', Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como "usuario autorizado".

<sup>26</sup> Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305.

### **Contratos de exclusividad**

- 4.12. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia y tampoco se refiere a la cláusula de exclusividad que pudiera ser pactada entre las partes de dicho contrato, por lo que al existir un tema no regulado por la norma andina, se debe aplicar lo que corresponda en la normativa nacional, en aplicación del principio del complemento indispensable siempre teniendo en cuenta la prohibición expresa de la norma comunitaria respecto de las restricciones al comercio.
- 4.13. En ese sentido, el artículo 163 de la Decisión 486 prohíbe la existencia de 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. Por tal razón, debe tenerse en cuenta que independientemente de la exclusividad de los contratos de licencia y de distribución, en ningún caso ello supone que este tipo de contratos puedan impedir importaciones paralelas.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **110013103044201600385 01**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo R. Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE (E)**

Luis Felipe Aguilar Feijoó  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.