



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de diciembre de 2020

Proceso: 171-IP-2019

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador

Expediente de origen: 03-494 AC

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-10672

Referencia: Cancelación del registro de la marca "FREEZETONE RADIATOR COOLANT" (mixta)

Norma a ser interpretada: Parte pertinente del Artículo 170 de la Decisión 486

Tema objeto de interpretación: Notificación de la solicitud de cancelación de un registro marcario

Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO:

El Oficio N° 01006-2019-S-TDCA-DMQ-AS del 17 de abril de 2019, recibido físicamente el 22 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 168, 169 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2013-10672; y,

El Auto del 26 de junio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Colombia Industrial Automotriz Ltda.

Demandados¹: Freezetone Products, Inc.

PBP Representaciones Cía. Ltda. (en calidad de mandataria de Freezestone Products, Inc.)

Presidente de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI– de la República del Ecuador

Presidente del IEPI de la República del Ecuador

Procurador General del Estado

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar si la solicitud de cancelación de un registro marcario se notifica únicamente al titular de dicho registro o también a quien previamente presentó una solicitud de transferencia del mencionado registro.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

1. El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 168, 169 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

¹ Se enumeran en calidad de demandados las partes que fueron así identificadas por el Tribunal consultante en su solicitud de interpretación prejudicial.

2. Dada la cuestión controvertida, solo corresponde interpretar la parte pertinente del Artículo 170 de la Decisión 486 a efectos de determinar si la solicitud de cancelación de un registro marcario se notifica únicamente al titular de dicho registro o también a quien previamente presentó una solicitud de transferencia del mencionado registro².
3. No procede realizar la interpretación de los Artículos 165, 166, 167, 168 y 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es objeto de controversia la cancelación de una marca por falta de uso o por pérdida de distintividad.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Notificación de la solicitud de cancelación de un registro marcario.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Notificación de la solicitud de cancelación de un registro marcario

- 1.1. En el proceso interno, Colombia Industrial Automotriz Ltda. alegó que el IEPI vulneró su derecho a un debido proceso, durante el trámite del procedimiento de cancelación de la marca **FREEZETONE RADIATOR COOLANT** (mixta), al no haberle notificado el inicio de dicho procedimiento para hacer valer los alegatos y pruebas que consideraba pertinentes, en calidad de titular de dicha marca.
- 1.2. De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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 pertinentes.
- 1.3. La disposición referida no aborda el supuesto en que previamente a la presentación de la solicitud de cancelación del registro se hubiese presentado una solicitud de transferencia del referido registro.

² **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

«**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.»

- 1.4. La persona que ha presentado la solicitud de transferencia del registro, por ejemplo acompañando el contrato que acredita la adquisición del activo intangible, podría tener, eventualmente, más interés en defender la vigencia del registro marcario que el titular transferente. En efecto, asumamos hipotéticamente que “A”, la persona que aparece como titular del registro, ha transferido a “B” a título oneroso la unidad de negocio que comprende tanto los activos tangibles como intangibles, incluyendo en este último la marca del producto o servicio del mencionado negocio. En este ejemplo, “B” se va a apersonar al registro de propiedad industrial con el propósito de solicitar que se efectúe la transferencia del registro marcario a su nombre, adjuntando los medios probatorios correspondientes (como es el caso del contrato de compraventa de los mencionados activos). Si con posterioridad a su solicitud, un tercero presenta una solicitud de cancelación del registro marcario, por ejemplo, por el supuesto de falta de uso de la marca, es bastante probable que sea “B”, y no “A”, quien tenga mayor interés en defender la vigencia del signo distintivo adquirido —pero cuya transferencia aún no ha sido resuelta—. No solo eso, en el mencionado ejemplo es bastante probable que el adquirente de los activos, es decir “B”, ya detente en su poder las facturas, contratos y registros de ventas que acreditarían el uso de la marca cuyo registro está siendo objeto de una solicitud de cancelación. En consecuencia, sería “B”, y no “A”, quien podría defender de mejor manera la oposición a la cancelación del registro.
- 1.5. El caso mencionado en el párrafo precedente evidencia que una solicitud de cancelación de un registro marcario no solo debe notificarse a quien formalmente aparece aún como titular del registro, sino también a quien previamente presentó una solicitud de transferencia del registro marcario. Y si la solicitud de transferencia del registro ha sido presentada con posterioridad a la solicitud de cancelación del registro, cabe aplicar el mismo razonamiento, en aras de proteger el derecho de defensa y el debido proceso de todos los involucrados.
- 1.6. El registro de propiedad industrial debe publicitar toda la información relevante que permita a los agentes económicos tomar decisiones debidamente informadas. Tanto las solicitudes de transferencia de los registros marcarios como las solicitudes de cancelación de estos deben estar anotados en el registro de propiedad industrial para su conocimiento público. De esta manera, las personas interesadas en adquirir, por ejemplo, una marca, no solo deben conocer los gravámenes que recaen sobre ella, sino también si se han presentado solicitudes de transferencia o cancelación del registro, que se encuentren en trámite.
- 1.7. Sobre la base de los criterios expuestos, la autoridad consultante deberá verificar si en el caso concreto la solicitud de cancelación del registro marcario se notificó al titular de dicho registro y también a quien presentó la solicitud de transferencia del mencionado registro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N° **17811-2013-10672**, el 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal 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.