



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 17 de noviembre de 2017

Proceso: 504-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI del Estado Plurinacional de Bolivia

Expediente interno del Consultante: IF-26/2015

Referencia: Medidas en frontera. Signo involucrado **NIKE**

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio CAR/SNP/DGE/DAJ N 0117/2015, del 21 de septiembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 5 de octubre de 2015, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 246 literales c) y d), 247, 250, 252, 253 y 254 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno IF-26/2015.

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: NIKE INNOVATE C.V.

Demandado: ROLANDO RAMÍREZ MARCA

B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES

El 26 de agosto de 2015, NIKE INNOVATE C.V. (en adelante NIKE) presentó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI) demanda por infracción de derechos de propiedad industrial, en contra del señor ROLANDO RAMÍREZ MARCA (en adelante, ROLANDO RAMÍREZ).

La demanda por infracción fue presentada como acción principal, toda vez que el 13 de julio de 2015, NIKE había solicitado al SENAPI medidas en frontera y medidas cautelares contra del señor ROLANDO RAMÍREZ en su calidad de importador de los contenedores signados con los números SUDU560735-7 y HASU 420329-7, con DUI 2015/401/C-2048 de 29 de junio de 2015, en los cuales se encontraban zapatillas con las marcas NIKE, LACOSTE, ADIDAS, entre otras.

NIKE afirma ser titular de la marca notoriamente conocida NIKE y que los productos importados no son originales, por lo que el señor ROLANDO RAMÍREZ, infringe sus derechos de propiedad industrial.

Por su parte, el SENAPI solicita a este Tribunal Interpretación Prejudicial Facultativa para resolver algunas interrogantes que tiene.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Órgano consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 246 literales c) y d), 247, 250, 252, 253 y 254 de la Decisión 486¹ de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la

¹ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

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

(...)

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

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.”

(...)

interpretación solicitada.

De oficio se interpretarán los Artículos 255 y 256 de la Decisión 486² de la Comisión de la Comunidad Andina, para observar todas las implicancias que rodean a la figura de la medida en frontera.

D. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir el uso público de un signo idéntico o similar a su marca notoriamente conocida.
2. Las medidas cautelares.
3. 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 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. (...).”

2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“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.”

4. Similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera.
5. Las garantías en las medidas cautelares y en las medidas en frontera. Las garantías (caución) requeridas al titular de la marca (denunciante). Las garantías (contracautela) requeridas al presunto infractor (denunciado).
6. Respuestas a las preguntas formuladas por el consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir el uso público de un signo idéntico o similar a su marca notoriamente conocida

- 1.1. Del proceso interno se verifica que NIKE presenta una denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra de ROLANDO RAMÍREZ, toda vez que, esta última estaría comercializando productos identificados con el signo **NIKE** procede referirse al tema.
- 1.2. 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, y cuenta con las siguientes características:³

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, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

- 1.3. 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 establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.⁴
- 1.4. El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin el consentimiento del titular de la marca⁵. Para el caso particular, es de especial interés el comportamiento establecido en el Literal f) del mencionado artículo:

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:*

(...)

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.*"

- 1.5. La disposición contenida en el citado artículo extiende la protección de las marcas notorias frente al uso que realice un tercero de dicha marca sin autorización.
- 1.6. 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.
- 1.7. 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.
- 1.8. 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;

⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460-IP-2015 del 7 de julio de 2016.

- 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.
- 1.9. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.
- 1.10. Asimismo, cabe señalar que el “uso con fines no comerciales” de un signo debe entenderse cuando aquél no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica⁶.
- 1.11. A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015⁷, este Tribunal considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente.
- 1.12. En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 de la Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.
- 1.13. Para verificar el plazo de prescripción, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación:⁸

⁶ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460-IP-2015 del 7 de julio de 2016.

⁷ En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente:

“(…) 27. Como ya se explicó líneas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien se encuentra perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es decir se trata de una acción cuya característica es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa. (…)”.

⁸ Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General*. En: Revista “Derecho & Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269.

- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto puede tener, a su vez, un efecto antijurídico que se agota con el mismo acto infractor, o un efecto que permanece 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 les agrupa en una sola infracción debido a 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 mantiene al administrado en una situación infractora permanente, siendo el administrado responsable de esta situación de permanencia.
- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de actos dirigidos a la consecución de un único fin, en cuyo caso la infracción se consuma cuando se realiza el último de estos actos.

1.14. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja⁹.

1.15. 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.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 90-IP-2016 del 9 de marzo de 2017.

- 1.16. 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, se 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.
- 1.17. 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.
- 1.18. 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 pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta 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, sí vulnera otra de las funciones de la marca.

2. Las medidas cautelares

- 2.1. Es natural que un proceso de acción por infracción de derechos marcarios 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.
- 2.2. 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.
- 2.3. 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.
- 2.4. 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:¹⁰

- 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.

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. 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 (solo 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.

2.8. Los Artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares¹¹:

¹⁰ De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.9.

¹¹ Proceso 152-IP-2011, de fecha 18 de abril del 2012, caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES.

- 2.8.1. **Objeto.** Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.
- 2.8.2. **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.
- 2.8.3. **La existencia de un derecho infringido.** Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar.
- 2.8.4. **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.
- 2.8.5. **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.
- 2.8.6. **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.
- 2.9. 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.

2.10. 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.

2.11. Del Artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden los siguientes supuestos:

2.11.1. **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 surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior levantamiento.

2.11.2. **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.

2.12. 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 debata 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.

3. Las medidas en frontera

3.1. En el proceso interno se discute la aplicación de medidas en frontera por parte del SENAPI, en consecuencia, corresponde referirse al tema planteado.

3.2. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los Artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y aportando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción¹².

3.3. Las medidas de frontera son medidas que buscan prevenir los efectos nocivos de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual en **las zonas aduaneras**, procurando evitar que los bienes infractores se diluyan en los mercados nacionales, al retenerlos desde el momento de la operación aduanera.

3.4. Son medidas de naturaleza precautelativa, que garantizan la permanencia de las mercancías para el momento de ejecutar la decisión que finalmente se adopte.

3.5. Las medidas en frontera se pueden efectuar a solicitud de parte o de oficio.

- **De parte.** - El titular del derecho podrá presentar una demanda o solicitud administrativa (según corresponda en cada país miembro) ante las autoridades competentes para impedir la

¹² Procesos 591-IP-2015, 263-IP-2015, 274-IP-2015, 15-IP-2015.

realización de la operación aduanera porque versa sobre mercancías que vulnerarían derechos de propiedad industrial y, precautelativamente, se ordene a la Aduana suspenderla.

- **De oficio (solo si la legislación nacional del país miembro lo permite).** - La autoridad administrativa de Aduana podrá decretar la suspensión de la importación ante la sospecha grave de que se esté vulnerando un derecho de propiedad intelectual.
- 3.6. Si la autoridad competente no resuelve el fondo de la controversia, ni ordena alguna medida cautelar, dentro del término concedido por la autoridad, puede autorizarse continuar con el trámite de la importación, si por otra parte se cumplen los requisitos propios de ella.
- 3.7. A diferencia de las medidas cautelares, en cuyo desarrollo la Decisión 486 establece un listado no taxativo del tipo de medidas que se pueden adoptar, la única medida en frontera que se puede dictar es la suspensión de la respectiva operación aduanera.
- 3.8. Por tanto, como particularidades de las medidas en frontera tenemos las siguientes:
- 3.8.1. **Objeto.** Permitir la intervención de la autoridad aduanera de oficio o a petición de parte para evitar efectos perjudiciales (*naturaleza precautelativa*) que podrían derivarse de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, cuando la mercancía no ha sido puesta en circulación en el país de importación o, en ciertos casos, incluso cuando se encuentre todavía en el país de exportación. Por lo tanto, se busca precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido.
 - 3.8.2. **Legitimación activa.** Está facultado a solicitar una medida en frontera, el titular de un derecho de marca cuyo registro se encuentre en el territorio del País Miembro en que sean requeridas tales medidas, esgrimiendo motivos justificados que busquen precautelar sus derechos. En su defecto la medida puede ser adoptada de oficio; es decir, por la autoridad aduanera competente de acuerdo a la legislación interna de cada país miembro y solo cuando la legislación nacional lo permita.
 - 3.8.3. **Legitimación pasiva.** En el evento de que la autoridad ordene suspender la respectiva operación aduanera se notificará al importador o exportador quien será el llamado a defenderse.
 - 3.8.4. **Vigencia.** Tales medidas son temporales, pues buscan evitar la actividad aduanera. La medida en frontera puede solicitarse

antes o de manera conjunta a la acción por infracción de derechos, pero no podrá exceder de diez días hábiles sin que se dé inicio a tal acción conducente a una decisión sobre el fondo del asunto. De no iniciarse tal acción en el plazo señalado, la medida en frontera debe ser levantada. Sin embargo, la medida en frontera es independiente del proceso principal; y, de haber sido iniciada la acción por infracción, la autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión aduanera.

3.8.5. Bienes sobre los que recae la medida en frontera. Son los productos que conforman la mercadería, incluido su embalaje, que presuntamente infringe un derecho de marca, cuya suspensión de importación o exportación sea objeto de la medida.

3.9. El Artículo 250 de la Decisión 486 es claro en indicar que para que proceda la solicitud de medidas en frontera y la orden que dicte la autoridad competente se observará los derechos y garantías legales y constitucionales previstos en las normas nacionales de los países miembros. Por tanto, la normativa comunitaria no consagra estos aspectos de las medidas en frontera, y sobre la base del principio de complemento indispensable, tales aspectos se regularán conforme se encuentre previsto en la normativa nacional.

Del Procedimiento

3.10. La petición debe ser formulada ante la autoridad nacional competente por parte del titular de la marca y de acuerdo con el Artículo 250 de la Decisión 486, el solicitante deberá suministrar a la autoridad toda la información con una descripción pormenorizada y suficiente de los productos que se intentan importar o exportar para que estos a su vez puedan ser identificados.

3.11. La norma antes citada deja abierta dos posibilidades de acuerdo con la normativa interna de cada País Miembro, la primera es que la medida en frontera sea adoptada de oficio por la autoridad competente y la segunda por solicitud de un interesado.

3.12. Conforme al Artículo 251 de la Decisión 486, la normativa faculta al titular de la marca a participar en la inspección de las mercancías retenidas, con la finalidad de que pueda soportar su reclamo correspondiente, el titular es quien mejor conoce su producto y puede a su vez guiar a la autoridad para la verificación de la autenticidad o no del mismo. La autoridad deberá adoptar las medidas necesarias para proteger la información que sea confidencial.

- 3.13. El Artículo 252 de la Decisión 486 contempla que, ordenada la medida de suspensión, se procederá a notificar al importador o exportador para que ejerza su derecho a la defensa, incorporando el nombre, dirección, indicando la cantidad de los bienes objeto de suspensión.
- 3.14. Es en este momento procesal cuando el importador o exportador conoce de la medida interpuesta en su contra, toda vez que debe guardarse en todo momento la confidencialidad de la actuación a realizarse, para así evitar que la importación o exportación no se perfeccione y que desaparezcan las posibles pruebas de los productos infractores.
- 3.15. El solicitante de la medida en frontera deberá iniciar la acción principal por infracción ante la autoridad nacional competente, dentro de los diez días siguientes a la notificación y será esta autoridad quien podrá a su vez modificar, revocar o confirmar las medidas de suspensión ordenadas, conforme lo dispone el Artículo 254.
- 3.16. Finalmente, y conforme lo dispone el Artículo 255 de la Decisión 486 culminado el proceso de infracción, en caso de determinarse su cometimiento, los productos con marcas falsificadas incautadas no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o en casos en que exista autorización expresa del titular de la marca. Asimismo, la autoridad podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras, sin perjuicio de las acciones que tenga el titular de la marca y por otro lado el derecho para impugnar la decisión por parte del importador o exportador.
- 3.17. Se debe tener en cuenta que la medida en frontera puede ser levantada, y por tanto puede autorizarse continuar con el trámite de la importación, conforme lo dispone el Artículo 253 se pueden dar en dos casos:
- a) Si transcurridos diez días hábiles contados desde la notificación con la suspensión el demandante no inició la acción por infracción.
 - b) Si la autoridad nacional competente no hubiere prolongado la suspensión.
 - c) Cuando se determinará que la mercadería no infringe un derecho de marca.
- 3.18. Finalmente, el Artículo 256, excluye de la aplicación de una medida en frontera a las pequeñas cantidades de mercancías y que cumplan con los siguientes requisitos, que no tengan carácter comercial y que sean parte del equipaje personal de viajeros o sean enviados en pequeñas partidas.

4. Similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera

4.1. A continuación, se exponen las similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera:

	Medidas cautelares	Medidas en fronteras
Oportunidad	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 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.

4.2. 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).

4.3. Como se puede observar, tanto las medidas cautelares como las medidas en frontera son de naturaleza temporal, previas a determinar la comisión o no de una infracción, y buscan proteger los derechos de propiedad industrial, con ciertas particularidades que las diferencian como se puede evidenciar en el cuadro precedente.

5. Las garantías en las medidas cautelares y en las medidas en frontera. Las garantías (caución) requeridas al titular de la marca (denunciante). Las garantías (contracautela) requeridas al presunto infractor (denunciado)

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 486¹³.

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.

¹³ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

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

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 la 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. Para entender este supuesto se tiene que tener a la vista el objeto de las medidas cautelares, el cual es 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.
- 5.11. En este sentido, esta medida cautelar en específico busca asegurar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al titular del registro de marca como consecuencia de la comisión de la infracción.
- 5.12. Para dicho cálculo la autoridad nacional competente deberá observar, entre otros, los siguientes criterios que consagró el legislador comunitario en el Artículo 243:
 - El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

- El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- 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.

5.13. Debido a que al momento de dictar una medida cautelar aún no se ha dilucidado el fondo del asunto, es decir, si se cometió o no la infracción, la imposición de esta medida al presunto infractor (denunciado) resulta excepcional y va a depender exclusivamente del caso en concreto.

Medidas en frontera

5.14. Las garantías en los supuestos de medidas en frontera, se podrían ordenar de oficio o a pedido de parte:

- **De oficio.-** La autoridad administrativa de Aduanas podrá solicitar al importador la constitución de una garantía de forma previa al despacho aduanero de la mercadería, a efectos de proteger al titular del derecho de marcas en el supuesto caso de infracción.
- **A pedido de parte.-** 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.

5.15. Si la autoridad competente no resuelve el fondo de la controversia, ni ordena alguna medida cautelar, dentro del término concedido por la autoridad, puede autorizarse continuar con el trámite de la importación.

5.16. Ahora bien, puede darse el supuesto de que como consecuencia de una demanda, la autoridad aduanera suspenda el despacho, y la autoridad competente no resuelva el fondo de la controversia, ni ordene alguna medida cautelar dentro del plazo concedido, por lo que la autoridad aduanera autorizaría que se continúe con el trámite de despacho aduanero.

5.17. En este supuesto, a pesar de que la norma comunitaria no regula supuestos de garantías, se podría solicitar al importador otorgar una garantía para indemnizar los eventuales daños y perjuicios que con la operación de comercio exterior se cause al titular del Derecho de Marcas, aplicando supletoriamente el literal d) del Artículo 246 de la

Decisión 486.

- 5.18. Debemos tener presente que este supuesto se encuentra expresamente contemplado 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 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 éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.***

(Subrayado y negrita agregado)

6. Respuestas a las preguntas formuladas por el consultante

Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

6.1. ¿En una solicitud de medidas de frontera es obligatorio requerir al solicitante de la medida la otorgación de una caución o garantía?

En relación con la pregunta formulada sobre si es obligatorio requerir al solicitante de la medida en frontera la otorgación de una caución o garantía se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.2. ¿Cuál sería la finalidad que persigue una caución en un trámite de medidas de frontera?

En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.3. ¿El monto o porcentaje de la caución que debe otorgar el solicitante de la medida de frontera será fijada de manera discrecional por la autoridad competente? ¿Cuáles son los parámetros o criterios para determinar el monto o porcentaje de caución o garantía?

En primer lugar, y en virtud a la aplicación del principio de complemento indispensable, corresponde a la legislación interna de cada País Miembro de la Comunidad Andina establecer los parámetros o criterios para determinar el monto o porcentaje de la caución o garantía correspondiente.

En caso de que la legislación interna no haya regulado dicha materia, la autoridad competente puede actuar con mesurada discrecionalidad, pero no con arbitrariedad. Sobre la base de dicha discrecionalidad, y aplicando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la referida autoridad puede establecer el monto o porcentaje de la caución o garantía que considere pertinente según las circunstancias. Asimismo, puede aplicar, supletoriamente, los parámetros o criterios establecidos en otros ordenamientos procesales internos, como es el caso, por ejemplo, de las leyes procesales civiles nacionales.

Es importante mencionar que el hecho de que un tema sujeto al principio de complemento indispensable no haya sido regulado por la legislación interna no debería impedir que los ciudadanos exijan los derechos o garantías previstos en el derecho comunitario andino. En este sentido, si la legislación interna no hubiera establecido parámetros o criterios para determinar el monto o porcentaje de la caución o garantía, ello no debería impedir a la autoridad competente establecerlo en el caso concreto, para salvaguardar los derechos

subjetivos o intereses legítimos involucrados. Como se ha dicho, la mencionada autoridad puede guiarse por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, o acudir supletoriamente a algún ordenamiento procesal nacional.

6.4. ¿El monto de la caución a otorgarse podrá ser diferenciada cuando se traten de bienes perecederos?

Conforme a la respuesta a la pregunta anterior, en caso de estar permitido por la legislación interna, para establecer los parámetros o criterios de fijación o establecimiento del monto o porcentaje de la caución sea en relación con bienes perecederos o no, se deberá estar a lo dispuesto sobre la materia en el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Países Miembros.

6.5. ¿De conformidad al art. 246 inc. d de la Decisión 486 de la CAN corresponde que el denunciado o importador dentro de una solicitud de medidas en frontera constituya garantía o esta carga conforme lo dispone el art. 247 de la Decisión 486 le corresponde necesariamente al que interpone la demanda de infracción?

Conforme a lo analizado en el Tema 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, la garantía puede ser solicitada tanto al importador (presunto infractor) como al solicitante (titular de una marca).

6.6. ¿Cuál es la finalidad que persigue la medida cautelar del inc. d de la Decisión 486 de la CAN y en qué circunstancias procede?

En virtud de que el consultante no señala el Artículo al que corresponde el literal d) de la Decisión 486; este Tribunal entiende que se refiere al literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486, por tanto, la finalidad que persigue la medida cautelar es asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando, a través de ellas, que un daño no se convierta en irreparable; esto es, busca asegurar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al titular del registro de marca como consecuencia de la comisión de la infracción.

6.7. ¿Cuándo se ordene al importador o presunto infractor la constitución de una garantía suficiente como medida cautelar, y este no pueda constituirla, que procedería?

Sin perjuicio de lo dispuesto en el correspondiente ordenamiento jurídico interno del País Miembro, podrá disponer que la mercadería se inmovilice; es decir, no podrá disponer de la misma.

6.8. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las medidas en frontera establecidas en el art. 250 de la Decisión 486 de la CAN, con la medida cautelar de suspensión de la importación de productos establecidos en el art. 246 inc. de la Decisión 486 de la CAN?

En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Órgano consultante al resolver el proceso interno **IF-26/2015**, 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.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Órgano 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.

| **PROCESO 504-IP-2015** |