



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 12 de diciembre de 2017

**Proceso** : 452-IP-2017

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

**Expediente interno del Consultante** : IF-17/2011

**Referencia** : Medidas en frontera y acción por infracción **TOYOSA S.A. vs EXPOMOTOR Y OTROS**

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

### VISTOS

El Oficio CAR/MDPyEP/VCIE/DGDC 0006/2017 del 27 de noviembre de 2017, recibido vía correo electrónico el 1 de diciembre de 2017, mediante el cual el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 154; 155 Literales a), b), c), d) y e); 158; 162; 163; 238 y 250 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los Artículos 121; 122; 123; 124 y 128 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a fin de resolver el Proceso Interno IF-17/2011; y,

El Auto de 8 de diciembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

### A. ANTECEDENTES

#### Partes en el Proceso Interno

**Demandante** : Toyosa S.A.

**Demandado** : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI

**Tercero interesado** : Expomotors y otros

## **B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES**

1. El 5 de septiembre de 2011<sup>1</sup>, Toyosa S.A. presentó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el **SENAPI**) del Estado Plurinacional de Bolivia demanda por infracción de derechos de propiedad industrial por importación de vehículos de la marca Toyota en contra de Expomotors, American Motors, Pegasus Motors, Shoping Cars, Auto Ocasión, Uniauto y Pantanera Motors, fundamentando su acción en que en Bolivia es el distribuidor exclusivo de la marca TOYOTA al contar con una licencia de uso exclusivo otorgada por Toyota Motor Corporation.
2. El 31 de octubre de 2011, Toyosa S.A. solicitó ante el SENAPI medidas en frontera en contra de Expomotors, American Motors, Pantanera Motors, María Amanda Marcos y demás personas naturales y jurídicas que se detallan de acuerdo con la información proporcionada por la Aduana Nacional, señalando que existen vehículos con la marca TOYOTA que se encuentran en recintos aduaneros que estarían afectando su exclusividad en territorio boliviano.
3. Toyosa S.A. presentó acción de amparo constitucional<sup>2</sup> en contra del SENAPI, al considerar que pese a haber presentado varios memoriales dicha institución no se pronunció respecto de su solicitud de medidas en frontera, vulnerándose así su legítimo derecho de petición consagrado en la Constitución Política del Estado y en convenios internacionales.
4. El 7 de diciembre de 2011, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías Constitucionales, mediante Resolución 007/2011 concedió en parte la acción de amparo constitucional interpuesta, resolviendo que la autoridad administrativa tramite la solicitud de medida en frontera, conforme a las normas legales que rigen en la materia.

---

<sup>1</sup> El 20 de enero de 2012, el SENAPI resolvió que la demanda por infracción presentada por Toyosa S.A. el 5 de septiembre de 2011, fue admitida el 15 de septiembre de 2011; sin embargo, dicho decreto de admisión fue anulado por Auto de 28 de septiembre de 2011, auto que no fue impugnado, quedando en firme. Que el 10 de enero de 2012, Toyosa S.A. presentó memorial reproduciendo demandas de infracción y medidas cautelares. Que al no haberse admitido la primera demanda de infracción se entiende que el escrito de 10 de enero de 2012 es una subsanación del escrito de 5 de septiembre de 2011 y por lo tanto se admitió la demanda de infracción con fecha 10 de enero de 2012.

<sup>2</sup> De la revisión del expediente no se ha podido determinar la fecha exacta de la presentación de la acción de amparo constitucional.

5. El 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2011, TOYOSA S.A. presentó memoriales, solicitando la revisión de la Resolución 007/2011 de 7 de diciembre de 2011.
6. El 13 de enero de 2012, mediante Resolución Administrativa IF-04/2012, el SENAPI resolvió la solicitud de medidas en frontera presentada por Toyosa S.A. rechazándola, en razón a que la peticionaria no tiene el uso exclusivo de la marca, por lo que no puede oponerse a la importación o comercialización de productos identificados con la marca TOYOTA que se han vendido lícitamente en el mercado de otro Estado.
7. Toyosa S.A. presentó recurso de revocatoria<sup>3</sup> en contra de la Resolución Administrativa IF-04/2012.
8. El 14 de marzo de 2012, mediante Resolución Administrativa IF-REV-05/2012, el SENAPI rechazó el recurso de revocatoria y ratificó en todas sus partes la Resolución Administrativa IF-04/2012.
9. El 13 de abril de 2012, Toyosa S.A. presentó recurso jerárquico en contra de la Resolución Administrativa IF-REV-05/2012.
10. El 11 de diciembre de 2012, mediante Resolución JER-003/2012, el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia, rechazó el recurso jerárquico y ratificó en todas sus parte la resolución impugnada.
11. El 28 de agosto de 2013, mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0997/2013-L, el Tribunal Constitucional Plurinacional, al resolver la petición de revisión de la Resolución 007/2011 de 7 de diciembre de 2011, revocó la resolución antes citada y en consecuencia, denegó la tutela solicitada por Toyosa S.A.
12. El 4 de mayo de 2016, mediante Resolución Administrativa IF-39/2016, el SENAPI declaró improbadamente la demanda de infracción presentada por Toyosa S.A. el 10 de enero de 2012.
13. El 1 de junio de 2016, Toyosa S.A. presentó recurso de revocatoria en contra de la Resolución Administrativa IF-39/2016.
14. El 24 de junio de 2016, mediante Resolución Administrativa IF-REV-18/2016 el SENAPI rechazó el recurso de revocatoria y ratificó la resolución impugnada.
15. El 15 de julio de 2016, TOYOSA S.A. presentó recurso jerárquico en contra de la Resolución Administrativa IF-REV-18/2016.

---

<sup>3</sup> De la revisión del expediente no se ha podido determinar la fecha de presentación.

16. El 15 de diciembre de 2016, mediante Resolución JER-03/2016 el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia, rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Toyosa S.A. y confirmó la Resolución Administrativa IF-REV-18/2016.
17. Toyosa S.A., planteó acción de Amparo Constitucional<sup>4</sup> en contra del Viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, al haber emitido la Resolución Administrativa JER-03/2016.
18. El 8 de mayo de 2017, la Jueza del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Juez de Garantías Constitucionales, al dictar sentencia ordenó:
  - a) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa JER-03/2016 de 15 de diciembre de 2016.
  - b) Se dicte una nueva resolución administrativa jerárquica, que disponga el reconocimiento de Toyosa S.A. como distribuidor exclusivo y licenciatario de la marca TOYOTA en el territorio nacional.
  - c) Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia, emita una resolución donde se resuelva definitivamente el conflicto producido frente a la remisión que hizo al Tribunal Andino.
  - d) Se de curso a las medidas en frontera y acción de infracción interpuestas, determinando la prohibición de que terceros no puedan importar vehículos, partes o repuestos de la marca TOYOTA.
19. El 19 de junio de 2017, mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0646/2017-S2, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión de la Resolución de 8 de mayo de 2017, en sus considerandos afirmó que la normativa comunitaria no contiene ninguna previsión que haga mención al contenido, alcance y extensión del contrato de distribución, por lo que esta materia queda regulada por el derecho boliviano, además que deben concederse las medidas en frontera al margen de la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y por tanto, resolvió:
  - a) Confirmar la Resolución de 8 de mayo de 2017, dictada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda, del departamento de Santa Cruz.
  - b) Conceder la tutela solicitada.
  - c) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa JER-03/2016, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución jerárquica sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos.

---

<sup>4</sup> De la revisión del expediente no se ha podido determinar la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional.

20. El 29 de noviembre de 2017, el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal, como consecuencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional 646/2017-S2 de 19 de junio de 2017, la cual decidió dejar sin efecto la Resolución JER-003/2016 disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución jerárquica sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la Sentencia Constitucional Plurinacional.

### C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Entidad consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 154; 155 Literales a), b), c), d) y e); 158; 162; 163; 238 y 250 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los Artículos 121; 122; 123; 124 y 128 de la Decisión 500 del Consejo de Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
2. Procede la interpretación de los Artículos 154, 155 Literales a) y d), 158, 162, 163, y 250 de la Decisión 486<sup>5</sup>, por corresponder al asunto controvertido en el caso objeto de la presente consulta.

---

<sup>5</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

**“Artículo 154.-**

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

**“Artículo 155.-**

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

- a) *aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

*(...)*

- d) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*

*(...)”*

**“Artículo 158.-**

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

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

**“Artículo 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.*

3. De igual manera, procede la interpretación de los Artículos 121, 122, 123, 124 y 128 de la Decisión 500<sup>6</sup>, toda vez que resultan pertinentes a efectos de analizar la figura de la Interpretación Prejudicial.

---

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

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

*Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.”*

**“Artículo 163.-**

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

**“Artículo 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.”*

<sup>6</sup> **Decisión 500 del Consejo de Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.-**

**“Artículo 121.- Objeto y finalidad**

*Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.”*

**“Artículo 122.- Consulta facultativa**

*Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.”*

**“Artículo 123.- Consulta obligatoria**

*De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.”*

**“Artículo 124.- Suspensión del proceso judicial interno**

*En los casos de consulta obligatoria, el proceso interno quedará suspendido hasta tanto se reciba la interpretación prejudicial solicitada.”*

**“Artículo 128.- Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial**

*Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.*

*Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal.*

4. No procede la interpretación del Artículo 155 Literales b), c) y e) de la Decisión 486, por no ser materia controvertida en el presente proceso. Tampoco procede la interpretación del 238 de la referida Decisión.
5. Finalmente, de oficio se interpretará el Artículo 251 para revisar el trámite de medidas en frontera previsto en la Decisión 486<sup>7</sup>.

#### **D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Legitimación del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia para solicitar Interpretación Prejudicial.
2. Los principios del ordenamiento comunitario andino. El principio de preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo.
3. La Interpretación Prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria.
4. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca.
5. Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
6. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho.
7. Las medidas en frontera. Su procedimiento.
8. Respuesta a las preguntadas planteadas por la Entidad consultante.

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

1. **Legitimación del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia para solicitar Interpretación Prejudicial**
  - 1.1. Tomando en cuenta que es la primera vez que el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones (en adelante, el **Viceministerio**) del Estado Plurinacional de Bolivia solicita, a través de una consulta facultativa, la Interpretación Prejudicial de diversos artículos de la Decisión 486, corresponde que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **TJCA**) analice si dicho Viceministerio cuenta con

---

*En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial.”*

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

**“Artículo 251.-**

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

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

legitimidad activa para solicitar la Interpretación Prejudicial de este Órgano Comunitario.

- 1.2. Se aprecia que en la cadena de decisiones emitidas el Viceministerio está por encima del SENAPI y por debajo del Tribunal Supremo de Justicia. En efecto, las decisiones administrativas del SENAPI son susceptibles de ser impugnadas, mediante recurso jerárquico, ante el Viceministerio. Asimismo, las resoluciones emitidas por el Viceministerio en materia de propiedad intelectual son susceptibles de ser impugnadas, mediante demanda contencioso administrativo, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Tanto el SENAPI como el Tribunal Supremo de Justicia pueden solicitar interpretación prejudicial ante el TJCA. Dicha competencia es extensiva al órgano que se encuentra entre ambos como instancia intermedia: el Viceministerio.

## 2. Los principios del ordenamiento comunitario andino. El principio de preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo

- 2.1. En atención a la solicitud formulada, resulta pertinente que este Tribunal analice la naturaleza y atributos del ordenamiento jurídico comunitario andino.
- 2.2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha consolidado, a través de su jurisprudencia, la aplicación de principios jurídicos como el de preeminencia, efecto directo y aplicación inmediata del ordenamiento jurídico comunitario andino<sup>8</sup>.

### a. El principio de preeminencia

- 2.3. Por el principio de preeminencia, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)<sup>9</sup> de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad

<sup>8</sup> SALGADO ESPINOZA, Oswaldo. *El ABC del Derecho para la Integración. El Surco de la Neo-Integración*. Ediciones y Distribuciones Latinoamericanas - EDISLAT, Cuenca, Colección 1 - Sendero Suramericano del Siglo, 2010, p. 113.

<sup>9</sup> Al respecto, la doctrina señala lo siguiente:  
 “Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen. Cada uno es dueño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver [...] Lo que resultaría entonces inadmisibles, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, sería que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando ‘a posteriori’, obstáculos constitucionales. Tales actitudes señalarían bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las normas constitucionales, para sustraerse a los compromisos que ha contraído válidamente según el derecho internacional.”

(Subrayado agregado)

En: PESCATORE, Pierre. *Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario*. Revista de Instituciones Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por NOVAK TALAVERA, Fabián. *La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico*. En: *Derecho Comunitario Andino*. Instituto de Estudios

Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el País Miembro que corresponda.

- 2.4. Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos<sup>10</sup>:

*“El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (...) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno (...)”*

(Subrayado agregado)

#### **b. El principio de aplicación inmediata**

- 2.5. Por su parte, el principio de aplicación inmediata asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria. Así, se refiere a las obligaciones que las disposiciones comunitarias generan en los Países Miembros.
- 2.6. El principio de aplicación inmediata se encuentra previsto en el Artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tratado de Creación del TJCA**) que establece lo siguiente:

*“**Artículo 3.-** Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.*

*Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.”*

- 2.7. La jurisprudencia de este Tribunal en varias ocasiones se ha pronunciado sobre la definición, alcances e importancia del principio de aplicación inmediata en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Así, en la

---

Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76.

<sup>10</sup> Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP-90.

Sentencia recaída en el Proceso 3-AI-96, citando a Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:

“La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere, automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que va dirigida. Ello supone que la norma comunitaria tiene efectos en el orden interno, sin requerirse su incorporación al derecho nacional por acto interno y genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla.”

(Subrayado agregado)

- 2.8. En este mismo pronunciamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resaltó la importancia de este principio precisando que la sola suposición de que las disposiciones comunitarias tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de los Países Miembros, antes de su aplicación interna, conduciría a negar la existencia misma de un derecho comunitario andino. Tal como lo concibe este Tribunal, la existencia del derecho comunitario andino depende, entre otros principios, del atributo de aplicación inmediata de sus disposiciones.
- 2.9. En vinculación con ello, el Tribunal también ha destacado el carácter imperativo de las disposiciones del ordenamiento jurídico andino para los Países Miembros<sup>11</sup>, en los siguientes términos:

“(...) ha de tenerse en cuenta, además, que el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros, y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de derecho cual es la constituida en el Pacto Andino (...)”

(Subrayado agregado)

- 2.10. Asimismo, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP-88, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afianzó su criterio anterior precisando que los Países Miembros se encuentran prohibidos de formular reservas o desistirse a aplicar las disposiciones comunitarias, escudándose en disposiciones de su orden interno. De manera textual, se señaló lo siguiente:

“(...) Estos [se refiere a los Estados Miembros] frente a la norma comunitaria, no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe

<sup>11</sup> Este criterio fue esbozado en la Sentencia de la acción de nulidad recaída en el Proceso 2-N-86 y ha sido ratificado en las Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 29-IP-95, 30-IP-95 y 32-IP-95.

*olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprometidos `a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación` como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.*

*Las medidas de simple ejecución que en casos concretos pudiera adoptar un País Miembro tampoco pueden servir de excusa válida para alterar el efecto directo y uniforme propio de tales regulaciones. La entrada en vigor de éstas, por tanto, ha de determinar automáticamente la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario a sus determinaciones o que, de alguna manera, las desnaturalice, y ello en virtud de la primacía que tiene la norma comunitaria. La posible colisión de normas, en consecuencia, ha de resolverse sin vacilaciones ni reticencias en favor del derecho de la integración.”*

(Subrayado agregado)

- 2.11. Como se puede apreciar, el principio de aplicación inmediata implica que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina y las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina son automáticamente incorporadas a la normativa interna de cada País Miembro a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sin que sea necesario pasar por un procedimiento de aprobación, recepción o incorporación previo.<sup>12</sup>
- 2.12. Como consecuencia de ello, la normativa comunitaria constituye fuente inmediata de derechos y obligaciones para sus destinatarios y genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla directamente.
- 2.13. En sintonía con lo señalado previamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado señalando que las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los Países Miembros del tratado de integración, los cuales no se derivan del común de las normas de derecho internacional.<sup>13</sup>
- 2.14. En suma, las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General

<sup>12</sup> Excepcionalmente, conforme al segundo párrafo del Artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las Decisiones requerirán ser incorporadas al derecho interno, cuando así lo disponga su propio texto. Dicha incorporación se llevará a cabo mediante acto expreso en el cual se debe indicar la fecha de entrada en vigor de la norma en cada país miembro.

PERDOMO PERDOMO, Leonor. *El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y el Bloque de Constitucionalidad*. En PERDOMO PERDOMO, Leonor y otros. *Revista Estudios de Derecho Comunitario Andino*, Universidad Internacional SEK, 2014, p. 25.

<sup>13</sup> Sentencia C - 137 de 1996. Corte Constitucional de Colombia.  
Véase en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-137-96.htm>

de la Comunidad Andina, por regla general, son de aplicación incondicionada e inmediata a la realidad jurídica de cada uno de los Países Miembros y, en esa medida, constituyen mandatos imperativos cuyo cumplimiento no puede ser omitido o ignorado por sus destinatarios.

**c. El principio de efecto directo**

2.15. Conjuntamente con el principio de aplicación inmediata, el principio de efecto directo asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria. Así, el principio de efecto directo se relaciona con las acciones que los ciudadanos pueden ejercer en defensa de sus derechos para la debida aplicación de la norma comunitaria.

2.16. Por su parte, el principio de efecto directo se encuentra contemplado en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

*“Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.”*

2.17. Al respecto, en la Sentencia de la acción de nulidad recaída en el Proceso 3-AI-96 este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:

*“Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, el del efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria. En otras palabras que sus efectos ‘generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales’, permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales.”*

(Subrayado agregado)

2.18. Como se puede apreciar, conforme al principio de efecto directo, desde la fecha de aprobación de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina, los ciudadanos de los Países Miembros se encuentran facultados a exigir el cumplimiento de la normativa comunitaria promoviendo las acciones que corresponda ante los tribunales competentes.

2.19. La jurisprudencia de este Tribunal<sup>14</sup> ha afirmado que existe una conexión estrecha entre el principio de aplicabilidad directa (también llamado de aplicación inmediata) y el de efecto directo. De manera textual, este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:

---

<sup>14</sup> Sentencia de la acción de incumplimiento recaída en el Proceso 3-AI-96.

*“Entre el principio de la aplicabilidad directa y del efecto directo existe una conexión estrecha: la norma comunitaria andina al ser directamente aplicable en los Países Miembros tiene como efecto inmediato que los ciudadanos de la Subregión se sientan protegidos con y en los derechos que esas normas les confieran. Es la forma legal de abrirles la posibilidad de exigir su cumplimiento ante las justicias nacionales.*

*En conclusión (...) al pasar a formar parte del ordenamiento jurídico andino, son de efecto y aplicación directa en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los órganos del Acuerdo y los particulares.”*

2.20. En atención a ello, por el principio de aplicación inmediata y el de efecto directo, la normativa comunitaria andina es de obligatorio cumplimiento tanto para los Países Miembros como para sus ciudadanos, los cuales se encuentran autorizados para hacer valer sus derechos ante los tribunales que corresponda.

### **3. La Interpretación Prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria**

3.1. La Sentencia Constitucional Plurinacional del Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que deben concederse las medidas en frontera solicitadas y mantener las mismas al margen de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debido a lo cual se hace indispensable analizar este tema.

3.2. El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente<sup>15</sup>.

3.3. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

3.4. El Artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.

---

<sup>15</sup> Proceso 149-IP-2011.

## Instrumentos básicos del sistema

3.5. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

3.5.1. **Consulta facultativa** (Artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Es la interpretación solicitada por órganos jurisdiccionales, así como por órganos administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales, que conozcan un proceso o procedimiento en el que se controvierta una norma comunitaria andina, siempre que el acto administrativo, laudo o sentencia de que se trate sea susceptible de impugnación en el derecho interno.

De conformidad con lo establecido en el Proceso 458-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2017, en el marco de una solicitud de interpretación facultativa, y de manera excepcional, el órgano administrativo o jurisdiccional correspondiente podrá suspender el procedimiento o proceso de que se trate, siempre y cuando la legislación interna lo permita sobre la base del principio de complemento indispensable, y si considera pertinente y necesario aguardar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina antes de emitir el correspondiente pronunciamiento de fondo.

3.5.2. **Consulta obligatoria** (Artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Es la interpretación solicitada por órganos jurisdiccionales de única o última instancia. En este sentido, cuando la sentencia o laudo no fuere susceptible de impugnación, el órgano jurisdiccional debe suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de la norma comunitaria andina materia de la controversia.

## Características de la figura de la Interpretación Prejudicial obligatoria

3.6. La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el juez nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el juez nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél<sup>16</sup>.

3.7. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el juez nacional en todo proceso al que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que *“De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así*

---

<sup>16</sup> Proceso 03-IP-93.

*se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”<sup>17</sup>.*

- 3.8. En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad.
- 3.9. Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.
- 3.10. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite Interpretación Prejudicial cuando esta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los Artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.
- 3.11. Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que el incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten Interpretación Prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el Artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda<sup>18</sup>.

### **Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la Interpretación Prejudicial obligatoria**

- 3.12. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la Interpretación Prejudicial, se generan los siguientes efectos:

---

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> Interpretación Prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el Proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la Interpretación Prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el Proceso 01-IP-2010.

3.12.1. El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente Interpretación Prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los Artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina.

3.12.2. La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de Interpretación Prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la Interpretación Prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.

3.12.3. La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.

3.13. De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

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

4.1. Como en el presente caso se analiza la existencia de un contrato de licencia concedida por Toyota Motors Corporation a favor de Toyosa S.A. se analizará este 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>19</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 explotarla<sup>20</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>21</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.

---

<sup>19</sup> Proceso 100-IP-2013.

<sup>20</sup> Ibidem.

<sup>21</sup> Ibidem.

- 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>22</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 licenciatarario ciertos derechos, ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos<sup>23</sup>.
- 4.10. Al constar por escrito el contrato de licencia, en dicho documento se deben incorporar los derechos y obligaciones del licenciatarario, entre los cuales podría estar la defensa de los derechos de propiedad industrial; es decir, el titular podrá facultar expresamente al licenciatarario 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 licenciatarario 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.

### **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.

---

<sup>22</sup> Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, 'Derecho de Marcas', Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatarario se le conoce también en la doctrina como "usuario autorizado".

<sup>23</sup> Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305.

**5. Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar**

5.1. Toyosa S.A. interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra Expomotors, American Motors, Pegasus Motors, entre otras empresas y personas naturales que realizan importaciones en forma habitual y reiterativa de vehículos marca TOYOTA, de la cual es licenciataria; en ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154, cuyo tenor es el siguiente:

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

5.2. La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:<sup>24</sup>

- a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
- b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:
  - **Facultad positiva:** es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
  - **Facultad negativa (*ius prohibendi*):** esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado:
    - (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.
    - (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

5.3. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto

---

<sup>24</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 555-IP-2015 del 18 de agosto de 2016.

o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca.

### **Acción por infracción de derechos**

5.4. La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los sujetos que intervienen en esta acción, conforme a lo establecido en el Artículo 238 de la norma antes citada, son los siguientes:

- 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 licenciataria:** Siempre y cuando en el contrato de licencia se establezca dicha facultad a su favor.
  - (iii) **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.

5.5. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- **Supuesto I:** Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
- **Supuesto II:** Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

- **Supuesto III:** Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

|                     | <b>Sujeto activo</b>   | <b>Sujeto pasivo</b>  | <b>Resumen del supuesto</b>   |
|---------------------|--|---|---|
| <b>Supuesto I</b>   | Es titular de una marca que distingue productos.             | Usa la marca directamente sobre productos.  | Marca protegida para productos aplicada sobre productos.  |
| <b>Supuesto II</b>  | Es titular de una marca que distingue servicios.             | Usa la marca sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. | Marca protegida para servicios aplicada sobre productos.  |
| <b>Supuesto III</b> | Es titular de una marca que distingue productos o servicios. | Usa la marca sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.      | Marca protegida para productos o servicios aplicada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. |

- 5.6. Si bien se advierte que el literal estudiado, a diferencia de los establecido en el Literal d) del Artículo 155, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación.
- 5.7. 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.<sup>25</sup>
- 5.8. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de

<sup>25</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

asociación en el público consumidor<sup>26</sup>. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.**

**La conducta se califica mediante el verbo “usar”.** Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

**La conducta se debe realizar en el comercio.** Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

**Prevé una protección más allá del principio de especialidad.** Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.

b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado<sup>27</sup>.

c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

5.9. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

<sup>27</sup> Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 70-IP-2008 de fecha 2 de julio de 2008).

<sup>28</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 del 22 de mayo de 2013.

- 5.10. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.<sup>29</sup>
- 5.11. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.<sup>30</sup>
- 5.12. A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015<sup>31</sup>, 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.
- 5.13. 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.
- 5.14. Para verificar el plazo de prescripción, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación:<sup>32</sup>

<sup>29</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

<sup>30</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

<sup>31</sup> 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. (…)”

<sup>32</sup> 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 consume cuando se realiza el último de estos actos.

5.15. 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 compleja<sup>33</sup>.

5.16. 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.

5.17. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá compararse el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se

---

<sup>33</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 90-IP-2016 del 9 de marzo de 2017.

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.

- 5.18. 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.

## **6. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho**

- 6.1. En el proceso interno, se afirmó que el caso concreto trata de un agotamiento de marca, y que los vehículos TOYOTA son originales, por lo que corresponde analizar dos figuras jurídicas: las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho.

### **Las importaciones paralelas**

- 6.2. La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado; es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.<sup>34</sup>
- 6.3. La importación paralela se perfecciona cuando productos que han sido importados y comercializados dentro de un país por el titular de la marca o con su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados en el mismo país por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.
- 6.4. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo<sup>35</sup> ha manifestado que: *“Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de marcas”*.
- 6.5. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

---

<sup>34</sup> Proceso 24-IP-2005.

<sup>35</sup> DE LAS HERAS LORENZO, Tomas. *“El agotamiento del derecho de marca”*. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1994. Pág. 33.

6.6. Para que opere la figura de una importación paralela se deben reunir los siguientes requisitos:

- a) Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado.
- b) Que el producto que se importe sea original.
- c) Si bien es un producto original está fuera de la cadena comercial oficial.
- d) Que el producto que se importe se lo haya adquirido lícitamente en el mercado de otro país.
- e) Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho, por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una persona económicamente vinculada con el titular del derecho.

6.7. A efectos de definir qué se entiende por persona vinculada, el segundo párrafo del Artículo 158 de la Decisión 486 dispone que:

**“Artículo 158.-**

(...)

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

6.8. Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas están vinculadas económicamente si una ejerce directa o indirectamente influencia concluyente sobre la otra en relación con la explotación de los derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir sobre las dos.

6.9. Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede impedir la importación de un producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o un licenciataria vinculado a este.

6.10. Si el titular de una marca no puede impedir una importación paralela, tampoco lo puede impedir el licenciataria de la marca. Es más, en cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribución exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un País Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un determinado país, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

**El agotamiento del derecho**

6.11. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas

una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien<sup>36</sup>.

6.12. El inciso primero del Artículo 158 de la Decisión 486 enuncia que:

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

6.13. La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su producto se ha introducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada económicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro, no podrá impedir que terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido lícitamente comercializados.

6.14. Cuando la mercancía del producto original ya se nacionalizó; es decir, está en circulación en el mercado interno de determinado País Miembro, y allí sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importación paralela.

6.15. El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial.

6.16. Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca son:

- a) Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca.
- b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada con él.

---

<sup>36</sup> Proceso 35-IP-2015.

- c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro.

6.17. En este sentido, una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del *ius prohibendi*, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.

6.18. De esta manera, se deberá determinar si se ha producido una importación paralela y si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente Interpretación Prejudicial; de no ser el caso, se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca.

### **Conclusión sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho**

6.19. Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar de contenido al Artículo 158 de la Decisión 486, optó por la posición que se muestra a favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La razón de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guía el proceso de integración andino es la promoción de la libre competencia.

6.20. En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia “intramarca” en el mercado, lo que beneficia a los consumidores, pues genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta tuviera posición de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante para los consumidores. Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios.

6.21. Dado que se busca evitar la consolidación de monopolios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 158 de la Decisión 486, en términos generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribución exclusiva de productos identificados con una determinada marca, así como un contrato de licencia de uso exclusivo de una marca, en cualquier caso respecto del territorio de un país miembro de la Comunidad Andina, no puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

6.22. Ahora bien, en caso de que las importaciones paralelas generen efectos no deseados, por ejemplo tipo *free riding* (como sería el caso que el importador paralelo se aproveche de las inversiones en publicidad y marketing incurridas por el distribuidor autorizado), nada impide que el titular de la marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a través de acuerdos verticales— para la comercialización de los productos por parte del importador paralelo, lo que es ajeno al derecho de marcas.

6.23. Resta señalar que, la figura jurídica de la importación paralela, no constituye un supuesto de infracción al derecho marcario, por lo que no procederían contra ella las medidas en frontera desarrolladas en el acápite siguiente.

## 7. Las medidas en frontera. Su procedimiento

7.1. Se revisará este tema, en consideración a que el SENAPI denegó la petición presentada por Toyosa S.A. respecto de la interposición de medidas en frontera por la importación de vehículos marca TOYOTA.

7.2. El régimen de medidas en 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 derechos marcarios.

7.3. 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.

7.4. Por tanto, como particularidades de las medidas en frontera tenemos las siguientes:

7.4.1. **Objeto.** Suspender la importación o exportación de las mercaderías que infrinjan el derecho del titular de una marca.

7.4.2. **Legitimación activa.** De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 250 de la Decisión 486, está facultado a solicitar una medida en frontera, el titular de un registro de marca en el territorio del País Miembro en que sean requeridas tales medidas.

7.4.3. **Legitimación pasiva.** En el evento de que la autoridad ordene la medida de suspensión se notifica al importador o exportador quien será el llamado a defenderse.

7.4.4. **Bienes sobre los que recae la medida en frontera.** Son los productos que conforman la mercadería que presuntamente infringe un derecho marcario, cuya suspensión de importación o exportación sea objeto de la medida.

7.4.5. **Vigencia.** Tales medidas son temporales, pues buscan evitar la actividad aduanera. La medida en frontera puede solicitarse antes de iniciar 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.

### **Procedimiento**

- 7.5. El Capítulo III de la Decisión 486 regula las medidas en frontera como un medio a través del cual, el titular de una marca puede solicitar a la autoridad nacional competente, la suspensión de la operación aduanera con la finalidad de que se evite la importación o exportación de productos infractores que invaden su derecho de propiedad industrial.
- 7.6. 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 de los productos que se intentan importar o exportar para que éstos a su vez puedan ser identificados.
- 7.7. 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 tomada de oficio por la autoridad competente y la segunda es la relacionada a las condiciones y garantías aplicables a la solicitud y a la orden que dicte la autoridad.
- 7.8. 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. Esta diligencia debe guardar el principio de confidencialidad.
- 7.9. Analizadas las condiciones y garantías por parte de la autoridad, ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera, notificando al solicitante.
- 7.10. El Artículo 252 de la Decisión 486 contempla que, si se ordena la medida de suspensión, se debe notificar incorporando el nombre, dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, indicando la cantidad de los bienes objeto de suspensión y ordenando que se notifique la suspensión al importador o exportador para que ejerza su derecho a la defensa.
- 7.11. Es recién en este momento procesal que 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.

- 7.12. 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 de la Decisión 486.
- 7.13. Si la autoridad nacional competente determina que existió infracción, el siguiente paso es determinar qué acción tomar respecto de las mercancías que estarían infringiendo derechos de propiedad intelectual. En este evento la norma comunitaria enunciada en su Artículo 255 determina que los productos no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero distinto salvo en los siguientes casos:
- a) Aquellos debidamente calificados por la autoridad nacional competente.
  - b) Cuando exista expresa autorización del titular de la marca.
- 7.14. La norma antes citada, de igual manera, contempla la figura de la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras, sin perjuicio de las acciones que tenga el titular de la marca y por su parte del derecho de apelación ante la autoridad judicial por parte del importador o exportador.
- 7.15. La medida en frontera se levanta y se procede el despacho de las mercancías conforme lo dispone el Artículo 253 de la Decisión 486 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.
- 7.16. Finalmente, el Artículo 256 de la misma normativa, excluye de la aplicación de una medida en frontera a las pequeñas cantidades de mercancías 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.

## **8. Respuesta a las preguntas formuladas por la Entidad consultante**

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso 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.

- 8.1. ***Cuál es la diferencia entre el titular del derecho a que hace referencia el Artículo 154 y el licenciatario. ¿Cuáles son los derechos de ambos con respecto a la marca?***

De conformidad con el Artículo 154 de la Decisión 486, sólo el titular tiene el derecho al uso exclusivo de la marca, el cual se adquiere por el registro ante la oficina nacional competente.

El derecho exclusivo confiere al titular de la marca a usarla, explotarla, licenciarla, transferirla así como a impedir que terceros no autorizados la utilicen en el mercado.

Como ya se explicó en la presente Interpretación Prejudicial, existen dos tipos de facultades, la positiva y la negativa, resumidas de la siguiente manera:

- **Facultad positiva:** es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
- **Facultad negativa (*ius prohibendi*):** esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado:
  - (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.
  - (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

Por su parte, el licenciatarario no cuenta con las mismas facultades que posee el titular, toda vez que únicamente el dueño puede transferirla, licenciarla, usarla, iniciar acciones legales, el licenciatarario de manera general está autorizado a usar la marca en el mercado, de conformidad con lo pactado en el contrato de licencia y los acuerdos a los que lleguen las partes.

Bajo ningún concepto y de manera directa el licenciatarario puede iniciar acciones en contra de terceros si no cuenta con la expresa autorización del titular de la marca ya sea que conste en el contrato de licencia o en un poder especial, ya que dicha facultad es exclusiva del titular.

**8.2. *El licenciatarario puede interponer una acción de infracción en los términos expresados en la Decisión 486. En caso de que pueda hacerlo cual serían los requisitos necesarios.***

Tal como se lo enunció en la respuesta anterior, el licenciatarario puede iniciar acciones en contra de terceros no autorizados por el titular, siempre y cuando el titular de la marca así se lo haya autorizado de manera expresa en el contrato o a través de un poder especial.

**8.3. *El contrato de distribución de los productos que otorgue el titular de un derecho de marca, se encuentra regulado por el derecho de propiedad industrial.***

En términos generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribución, exclusivo o no, de uno o varios productos, puede aparejar cláusulas sobre el uso de la marca. Son estas cláusulas, de existir, y no la distribución misma del producto, lo que se encuentra regulado por la Decisión 486.

No está demás reiterar que un contrato de distribución exclusiva de productos identificados con una determinada marca, incluya o no este contrato un régimen de licencia de uso exclusiva de la referida marca, no puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

**8.4. *El Artículo 167 es aplicable para la valoración de la prueba en acciones de infracción a los derechos de marca.***

Al respecto, cabe señalar que el Artículo 167 de la Decisión 486 hace referencia a la carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso, la cual, corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca, motivo por el cual no resulta aplicable en las acciones de infracción.

**8.5. *¿Qué son las importaciones paralelas? Y que requisitos se deben de cumplir para que se opere una importación paralela?***

La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado; es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.

Para que opere la figura de una importación paralela se deben reunir los siguientes requisitos:

- a) Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado.
- b) Que el producto que se importe sea original.
- c) Si bien es un producto original está fuera de la cadena comercial oficial.
- d) Que el producto que se importe se lo haya adquirido lícitamente en el mercado de otro país.
- e) Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho, por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una persona económicamente vinculada con el titular del derecho.

### 8.6. *¿Qué es el agotamiento de derecho?*

El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien.

Para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca se debe considerar:

- a) Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca.
- b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada con él.
- c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro.

En este sentido, una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del *ius prohibendi*, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.

### 8.7. ***Dentro del Artículo 158 establece que el registro de la marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en este entendido nos gustaría que se interprete que se entiende por persona económicamente vinculada a él.***

Cuando la norma enuncia "persona económicamente vinculada al titular" lo que intenta decir es que no es necesaria la existencia del consentimiento de este último, toda vez que bastaría la existencia del vínculo económico.

Es por esto que el Artículo 158 de la Decisión 486, define "persona económicamente vinculada" de la siguiente manera:

*"A los efectos del párrafo precedente se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la*

*explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas"*

Se debe entender como persona económicamente vinculada al titular a aquella que de manera directa o indirecta, influye de manera decisiva respecto de la explotación sobre los derechos de la marca.

- 8.8. ***El Artículo 158 en su primer párrafo establece que no se configura el agotamiento del derecho cuando el producto y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos hubiesen sufrido modificación, alteración o deterioro, en ese entendido si el producto hubiera sufrido modificación pero no por acción del tercero, sino por acción del Estado a través de una norma aplicable a todos los productos de la misma especie que ingresen al país, se puede considerar que no existe agotamiento del derecho.***

Como ya se enunció en la respuesta a la pregunta 8.6., uno de los requisitos para que opere el agotamiento del derecho es que el producto y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro.

Si quien altera la presentación del producto es una autoridad y no el tercero, la modificación no sería imputable al importador y por tanto la figura del agotamiento del derecho marcario no se vería afectada.

Cabe precisar que cuando la mercancía del producto original ya se nacionalizó; es decir, está en circulación en el mercado interno de determinado País Miembro, y allí sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importación paralela.

- 8.9. ***Los tribunales de única instancia o última instancia en caso de que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se convierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina deben solicitar la Interpretación Prejudicial?***

La respuesta es sí, obligatoriamente. El Tribunal o Juez de última instancia está obligado a solicitar al TJCA Interpretación Prejudicial, bajo prevención de que si no lo hace el país puede incurrir en incumplimiento.

- 8.10. ***Qué sucede si una vez solicitada el juez no se aplica la Interpretación Prejudicial.***

Es tan grave no solicitar la Interpretación Prejudicial como no aplicarla, toda vez que el Artículo 35 del Tratado de Creación del TJCA, en concordancia con el Artículo 127 de su Estatuto establecen la obligación que tiene la autoridad nacional que solicitó la Interpretación Prejudicial del Tribunal de adoptarla en el momento de emitir sentencia.

Por otra parte, de conformidad con el Artículo 128 del Estatuto del Tribunal, corresponde a los Países Miembros y a la Secretaría General de la Comunidad Andina velar por el cumplimiento y la observancia por parte de las autoridades nacionales de lo establecido respecto a la Interpretación Prejudicial. En ese sentido, los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerla, o cuando efectuada esta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal.

**8.11. *Si una sentencia emitida por un Tribunal de última instancia determina la no aplicación de la Interpretación Prejudicial hecha al Tribunal Andino, ¿se puede excusar su cumplimiento?***

De conformidad con el Artículo 32 del Tratado de Creación del TJCA, concordante con el Artículo 121 de su Estatuto, corresponde a este Órgano Jurisdiccional interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Del mismo modo, tal como ya fue mencionado, las autoridades nacionales que solicitaron la Interpretación Prejudicial del Tribunal, sea a través de la consulta facultativa o la consulta obligatoria, están obligadas a adoptar la misma, en el momento de emitir la Resolución o Sentencia correspondiente.

Por otra parte, la omisión de solicitar la Interpretación Prejudicial, cuando se trate de una consulta obligatoria, o la inaplicación de la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal Andino, en atención a una consulta facultativa u obligatoria, podrían configurar una situación de incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario andino, el cual puede ser demandado, precisamente a través de la acción de incumplimiento.

Las autoridades nacionales no pueden abstenerse o excusarse de cumplir las disposiciones previstas en la normativa andina, alegando el cumplimiento de una norma o sentencia nacional, pues esto constituiría una negación de la preeminencia de la norma comunitaria descrita en el Tema 2 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 la Entidad consultante al resolver el proceso interno IF-17/2011, 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**

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 a la Entidad 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.