



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de diciembre de 2021

Proceso: 259-IP-2021

Asunto: Interpretación Prejudicial (consulta facultativa)

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

Expediente interno del consultante: MEF-18/2021

Referencia: Solicitud de medida en frontera solicitada por Toyosa S.A. en relación con la marca TOYOTA

Normas a interpretar: Artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del TJCA, y Artículos 154, 158, 162, 163, 238, 250, 252, 253, 254 y 276 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Los principios del ordenamiento jurídico comunitario andino: preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo
2. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial
3. Las medidas en frontera
4. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario
5. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° CAR/SNP/DGE/N° 0179/2021 de fecha 1 de octubre de 2021, recibido vía correo electrónico el día 6 del mismo mes y año, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o **TJCA**) la Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 158, 162, 163, 238, 250, 252, 253 y 254 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° MEF-18/2021.

El Auto de fecha 18 de noviembre de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Solicitante de la medida en frontera: Toyosa S.A.

Presunto infractor: Indeterminado (Terceros que no sean Toyosa S.A.)

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Autoridad Consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes:

1. Si la empresa Toyosa S.A. tendría legitimidad activa para solicitar la interposición de medidas en frontera y/o interponer acciones de infracción de derechos contra terceros «presuntamente no autorizados», con la finalidad de impedir o suspender la importación, desaduanamiento y comercialización de vehículos de la marca TOYOTA dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de la existencia y vigencia de un «Contrato de Distribución Toyota»¹.
2. Si las importaciones de vehículos de la marca TOYOTA efectuadas al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia por terceros «presuntamente no autorizados», constituirían importaciones paralelas y, por consiguiente, habría operado el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual que detenta Toyosa S.A.

¹ Celebrado entre Toyota Motor Corporation y Toyosa S.A., cuya fecha de vigencia se estableció por dos años contados a partir del 1 de abril de 2021.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Autoridad Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 158, 162, 163, 238, 250, 252, 253 y 254 de la Decisión 486².

² **Decisión 486.**

«**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 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.

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 238.-** El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

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

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.»

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

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

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

«**Artículo 252.-** Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

2. De oficio se interpretarán los Artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del TJCA³ y el Artículo 276 de la Decisión 486⁴, a fin de desarrollar los temas referentes a los principios que rigen el ordenamiento jurídico comunitario andino y el principio de complemento indispensable sobre asuntos de propiedad industrial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Los principios del ordenamiento jurídico comunitario andino: preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo.
2. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial.
3. Las medidas en frontera.
4. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario.
5. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia

competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

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

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

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

³ **Tratado de Creación del TJCA.**

«**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.

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.

Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.»

⁴ **Decisión 486.**

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

exclusiva de marca.

6. Respuestas a las preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Los principios del ordenamiento jurídico comunitario andino: preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo

- 1.1. El TJCA 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.

El principio de preeminencia

- 1.2. Por el principio de preeminencia (denominado también de primacía o de prevalencia), la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)⁵ de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad 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 es derogada, sino que debe ser inaplicada por el País Miembro que corresponda.
- 1.3. Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos⁶:

«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

⁵ «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) (Pierre Pescatore, *Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario*, Revista de Instituciones Europeas, Madrid, 1981, pp. 348-349, citado por Fabián Novak Talavera, *La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico*, en AA.VV., *Derecho Comunitario Andino*, Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76.)

⁶ Interpretación Prejudicial 2-IP-90 de fecha 20 de setiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 69 del 11 de octubre de 1990.

modo al derecho interno...»

(Subrayado agregado)

- 1.4. En efecto, si no existiera la primacía de la norma comunitaria andina por sobre la norma nacional no existiría el proceso de integración andino. La existencia de un proceso de integración parte de la premisa de reconocer la cesión de soberanía de los Países Miembros hacia el proceso de integración y de aceptar la existencia de normas supranacionales y obligaciones que vinculan a los Países Miembros⁷.

El principio de aplicación inmediata

- 1.5. 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.
- 1.6. El principio de aplicación inmediata se encuentra previsto en el Artículo 3 del 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.»

- 1.7. La jurisprudencia de este Tribunal se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la definición, alcances e importancia del principio de aplicación inmediata en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Así, en la acción de incumplimiento recaída en el Proceso 3-AI-96 de fecha 24 de marzo de 1997, este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:

«...La sola suposición de que las Decisiones de la Comisión o las Resoluciones de la Junta, tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de cada uno de los Países Miembros, antes de su aplicación interna, habría conducido a negar la existencia de un derecho comunitario andino.
(...)

Este principio ha sido recogido también por los Presidentes Andinos al reiterar “la aplicación directa de las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según se establece en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, e instruir a las autoridades nacionales para que las

⁷ Hugo R. Gómez Apac, *El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino*, en AA.VV. (Hugo R. Gómez Apac, Director), *Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 años de la Comunidad Andina y los 40 años de creación de su Tribunal de Justicia*, Universidad San Gregorio de Portoviejo - Editorial San Gregorio S.A., Portoviejo, 2019, p. 49.

apliquen sin restricciones y promuevan su difusión”. (Consejo Presidencial Andino. Acta de Caracas, mayo 18 de 1991).

En la Comunidad Andina la aplicación directa del derecho comunitario se deriva tanto de la norma positiva como de la jurisprudencia. El artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal, expresa que “Las Decisiones de la Comisión 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”.

- 1.8. Como se puede apreciar, el TJCA ha resaltado 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.
- 1.9. En vinculación con ello, el Tribunal también ha destacado el carácter imperativo de las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario andino para los Países Miembros⁸, 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)

- 1.10. Asimismo, en la Interpretación Prejudicial N° 2-IP-88, el TJCA afianzó su criterio anterior precisando que los Países Miembros se encuentran prohibidos de formular reservas o desistir de aplicar las disposiciones comunitarias, escudándose en disposiciones de su orden interno. De manera textual, se señaló lo siguiente:

«...Estos, [se refiere a los Países 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 olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprometidos “a no adoptar ni emplear medida

⁸ Este criterio fue esbozado en la Sentencia de la acción de nulidad recaída en el Proceso 2-N-86 de fecha 10 de junio de 1987, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 21 del 15 de julio de 1987, y ha sido ratificado en las Interpretaciones Prejudiciales números 29-IP-95 de fecha 8 de noviembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 242 del 22 de enero de 1997; y, 30-IP-95 y 32-IP-95 ambas de fecha 8 de noviembre de 1996, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 241 del 20 de enero de 1997.

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)

- 1.11. 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 (en adelante, la **SGCA**) 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.
- 1.12. 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.
- 1.13. Distinto es el caso, contemplado en el Artículo 3 del Tratado de Creación del TJCA, en el que la propia norma andina difiere su vigencia o dispone que se requerirá de la emisión de un determinado acto a partir del cual entrará en vigor en cada País Miembro.
- 1.14. 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 internacional⁹.
- 1.15. En suma, las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la SGCA, 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

⁹ Sentencia C - 137 de 1996 de la Corte Constitucional de Colombia.
Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-137-96.htm>
(consulta efectuada el 17 de noviembre de 2021).

por sus destinatarios.

El principio de efecto directo

1.16. 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.

1.17. Por su parte, el principio de efecto directo se encuentra contemplado en el Artículo 2 del Tratado de Creación del TJCA, 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.»

1.18. Al respecto, en la Sentencia de la acción de incumplimiento 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)

1.19. 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.

1.20. La jurisprudencia de este Tribunal¹⁰ 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:

«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

¹⁰ Sentencia de la acción de incumplimiento recaída en el Proceso 3-AI-96 de fecha 24 de marzo de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 261 del 29 de abril de 1997.

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.»

(Subrayado agregado)

1.21. En atención a ello, por los principios de aplicación inmediata y 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 nacionales competentes, así como ante el sistema andino de solución de controversias, según corresponda.

2. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial

2.1. El Artículo 276 de la Decisión 486, dispone lo siguiente:

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

2.2. Esta disposición regula lo denominado como el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria que consagra lo que algunos tratadistas denominan «norma de clausura»¹¹, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

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

«(...) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser 'estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen' (...) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la

¹¹ Pablo E. Navarro, *Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos*. En: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). *ISONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*. Número 34, 2011, pp. 109 -139. En: <https://www.redalyc.org/pdf/3636/363635640006.pdf> (Consulta: 17 de noviembre de 2021).

contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista».¹²

- 2.4. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.
- 2.5. Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que «no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas».¹³
- 2.6. Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
- 2.7. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.¹⁴

3. Las medidas en frontera

- 3.1. En el proceso interno, se discute si la empresa Toyosa S.A. tendría o no legitimidad activa para solicitar la interposición de medidas en frontera y/o interponer acciones de infracción de derechos contra terceros «presuntamente no autorizados», con la finalidad de impedir o suspender la importación, desaduanamiento y comercialización de vehículos de la marca TOYOTA dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de la existencia y vigencia de un «Contrato de Distribución Toyota».

¹² Ver Interpretación Prejudicial N° 129-IP-2012 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2233 del 5 de septiembre de 2013, que cita la Interpretación Prejudicial N° 121-IP-2004 de fecha 6 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1139 del 12 de noviembre de 2014.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2014 de fecha 23 de septiembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2407 del 24 de octubre de 2014.

¹⁴ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015 y 67-IP-2013 de fecha 8 de mayo de 2013, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2614 del 23 de octubre de 2015 y 2228 del 16 de agosto de 2013, respectivamente.

De esta manera, corresponde analizar la figura jurídica de las medidas en frontera.

- 3.2. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los Artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y aportando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción¹⁵.
- 3.3. Las medidas de frontera son medidas que buscan prevenir los efectos nocivos de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual en **las zonas aduaneras**, procurando evitar que los bienes infractores se diluyan en los mercados nacionales, al retenerlos desde el momento de la operación aduanera.
- 3.4. Son medidas de naturaleza precautelativa, que garantizan la permanencia de las mercancías para el momento de ejecutar la decisión que finalmente se adopte.
- 3.5. Las medidas en frontera se pueden efectuar a solicitud de parte o de oficio.
 - **De parte.-** El titular del derecho podrá presentar una demanda o solicitud administrativa (según corresponda en cada País Miembro) ante las autoridades competentes para impedir la realización de la operación aduanera porque versa sobre mercancías que vulnerarían derechos de propiedad industrial y, precautelativamente, se ordene a la Aduana suspenderla.
 - **De oficio (solo si la legislación nacional del País Miembro lo permite).-** La autoridad administrativa de Aduana podrá decretar la suspensión de la importación ante la sospecha grave de que se esté vulnerando un derecho de propiedad intelectual.
- 3.6. Si la autoridad competente no resuelve el fondo de la controversia, ni ordena alguna medida cautelar, dentro del término concedido por la autoridad, puede autorizarse continuar con el trámite de la importación, si por otra parte se cumplen los requisitos propios de ella.
- 3.7. A diferencia de las medidas cautelares, en cuyo desarrollo la Decisión 486 establece un listado no taxativo del tipo de medidas que se pueden adoptar, la única medida en frontera que se puede dictar es la suspensión de la

¹⁵ Ver Interpretaciones Prejudiciales N° 591-IP-2015, 263-IP-2015, 274-IP-2015, 15-IP-2015, de fechas 3 de abril de 2017, 25 de febrero de 2016, 7 de julio de 2016 y 12 de noviembre de 2015, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 3032, 2718, 2771 y 2668, respectivamente.

respectiva operación aduanera.

- 3.8. Por tanto, como particularidades de las medidas en frontera tenemos las siguientes:
- 3.8.1. **Objeto.** Permitir la intervención de la autoridad aduanera de oficio o a petición de parte para evitar efectos perjudiciales (*naturaleza precautelativa*) que podrían derivarse de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, cuando la mercancía no ha sido puesta en circulación en el país de importación o, en ciertos casos, incluso cuando se encuentre todavía en el país de exportación. Por lo tanto, se busca precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido.
 - 3.8.2. **Legitimación activa.** Está facultado a solicitar una medida en frontera, el titular de un derecho de marca cuyo registro se encuentre en el territorio del País Miembro en que sean requeridas tales medidas, esgrimiendo motivos justificados que busquen precautelar sus derechos. En su defecto la medida puede ser adoptada de oficio; es decir, por la autoridad aduanera competente de acuerdo a la legislación interna de cada País Miembro y solo cuando la legislación nacional lo permita.
 - 3.8.3. **Legitimación pasiva.** En el evento de que la autoridad ordene suspender la respectiva operación aduanera se notificará al importador o exportador quien será el llamado a defenderse.
 - 3.8.4. **Vigencia.** Tales medidas son temporales, pues buscan evitar la actividad aduanera. La medida en frontera puede solicitarse antes o de manera conjunta a la acción por infracción de derechos, pero no podrá exceder de diez días hábiles sin que se dé inicio a tal acción conducente a una decisión sobre el fondo del asunto. De no iniciarse tal acción en el plazo señalado, la medida en frontera debe ser levantada. Sin embargo, la medida en frontera es independiente del proceso principal; y, de haber sido iniciada la acción por infracción, la autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión aduanera.
 - 3.8.5. **Bienes sobre los que recae la medida en frontera.** Son los productos que conforman la mercadería, incluido su embalaje, que presuntamente infringe un derecho de marca, cuya suspensión de importación o exportación sea objeto de la medida.
- 3.9. El Artículo 250 de la Decisión 486 es claro en indicar que para que proceda la solicitud de medidas en frontera y la orden que dicte la autoridad competente se observará los derechos y garantías legales y constitucionales previstos en las normas nacionales de los Países

Miembros. Por tanto, la normativa comunitaria no consagra estos aspectos de las medidas en frontera, y sobre la base del principio de complemento indispensable, tales aspectos se regularán conforme se encuentre previsto en la normativa nacional.

Del Procedimiento

- 3.10. La petición debe ser formulada ante la autoridad nacional competente por parte del titular de la marca y de acuerdo con el Artículo 250 de la Decisión 486, el solicitante deberá suministrar a la autoridad toda la información con una descripción pormenorizada y suficiente de los productos que se intentan importar o exportar para que estos a su vez puedan ser identificados.
- 3.11. La norma antes citada deja abierta dos posibilidades de acuerdo con la normativa interna de cada País Miembro, la primera es que la medida en frontera sea adoptada de oficio por la autoridad competente y la segunda por solicitud de un interesado.
- 3.12. Conforme al Artículo 251 de la Decisión 486, la normativa faculta al titular de la marca a participar en la inspección de las mercancías retenidas, con la finalidad de que pueda soportar su reclamo correspondiente, el titular es quien mejor conoce su producto y puede a su vez guiar a la autoridad para la verificación de la autenticidad o no del mismo. La autoridad deberá adoptar las medidas necesarias para proteger la información que sea confidencial.
- 3.13. El Artículo 252 de la Decisión 486 contempla que, ordenada la medida de suspensión, se procederá a notificar al importador o exportador para que ejerza su derecho a la defensa, incorporando el nombre, dirección, indicando la cantidad de los bienes objeto de suspensión.
- 3.14. Es en este momento procesal cuando el importador o exportador conoce de la medida interpuesta en su contra, toda vez que debe guardarse en todo momento la confidencialidad de la actuación a realizarse, para así evitar que la importación o exportación no se perfeccione y que desaparezcan las posibles pruebas de los productos infractores.
- 3.15. El solicitante de la medida en frontera deberá iniciar la acción principal por infracción ante la autoridad nacional competente, dentro de los diez días siguientes a la notificación y será esta autoridad quien podrá a su vez modificar, revocar o confirmar las medidas de suspensión ordenadas, conforme lo dispone el Artículo 254.
- 3.16. Finalmente, y conforme lo dispone el Artículo 255 de la Decisión 486 culminado el proceso de infracción, en caso de determinarse su cometimiento, los productos con marcas falsificadas incautadas no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente,

salvo casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o en casos en que exista autorización expresa del titular de la marca. Asimismo, la autoridad podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras, sin perjuicio de las acciones que tenga el titular de la marca y por otro lado el derecho para impugnar la decisión por parte del importador o exportador.

3.17. Se debe tener en cuenta que la medida en frontera puede ser levantada, y por tanto puede autorizarse continuar con el trámite de la importación, conforme lo dispone el Artículo 253 se pueden dar en dos casos:

- a) Si transcurridos diez días hábiles contados desde la notificación con la suspensión el demandante no inició la acción por infracción.
- b) Si la autoridad nacional competente no hubiere prolongado la suspensión.
- c) Cuando se determinará que la mercadería no infringe un derecho de marca.

3.18. Finalmente, el Artículo 256, excluye de la aplicación de una medida en frontera a las pequeñas cantidades de mercancías y que cumplan con los siguientes requisitos, que no tengan carácter comercial y que sean parte del equipaje personal de viajeros o sean enviados en pequeñas partidas.

4. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario

4.1. En el proceso interno, se controvierte si las importaciones de vehículos de la marca TOYOTA al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia efectuadas por terceros «presuntamente no autorizados», constituirían importaciones paralelas y, por consiguiente, habría operado el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual que detenta la empresa Toyosa S.A. De esta manera, corresponde analizar las figuras jurídicas sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho marcario.

Las importaciones paralelas

4.2. La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.¹⁶

4.3. La importación paralela se perfecciona cuando productos que han sido importados y comercializados dentro de un país por el titular de la marca o con su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados en el mismo país por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 24-IP-2005 de fecha 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1218 del 13 de julio de 2005.

4.4. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo¹⁷ ha manifestado que:

«Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de marcas».

4.5. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

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

- a) Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado.
- b) Que el producto que se importe sea original.
- c) Si bien es un producto original está fuera de la cadena comercial oficial.
- d) Que el producto que se importe se 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.

4.7. 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.»

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

¹⁷ Tomas de las Heras Lorenzo, *El agotamiento del derecho de marca*. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1994. Pág. 33.

- 4.9. Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede impedir la importación de un producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o a un licenciario vinculado a este.
- 4.10. Si el titular de una marca no puede impedir una importación paralela, tampoco lo puede impedir el licenciario de la marca. Es más, en cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribución exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un País Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un determinado país, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

El agotamiento del derecho

- 4.11. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas, una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien¹⁸.
- 4.12. 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.
(...).»

- 4.13. La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su producto se ha introducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada económicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro, no podrá impedir que terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido lícitamente comercializados.
- 4.14. Cuando la mercancía del producto original ya se nacionalizó; es decir, está en circulación en el mercado interno de determinado País Miembro, y allí sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importación paralela.

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 35-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2669 del 19 de febrero de 2016.

- 4.15. El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial.
- 4.16. Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca son:
- a) Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca.
 - b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada con él.
 - c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro.
- 4.17. Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del *ius prohibendi*, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.
- 4.18. De esta manera, se deberá determinar si se ha producido una importación paralela y si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad con los parámetros y requisitos establecidos en la presente interpretación prejudicial; de no ser el caso, se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca.

Conclusión sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho

- 4.19. Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar de contenido al Artículo 158 de la Decisión 486, optó por la posición que se muestra a favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La razón de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guía el proceso de integración andino es la promoción de la libre competencia.
- 4.20. En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia «intramarca» en el mercado, lo que beneficia a los consumidores, pues genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta tuviera posición de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante para los consumidores. Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios.
- 4.21. Dado que se busca evitar la consolidación de monopolios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 158 de la Decisión 486, en términos 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.

4.22. 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.

5. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca

5.1. En el proceso interno, la empresa Toyosa S.A. alegó la existencia y vigencia de un «Contrato de Distribución Toyota», por medio del cual detentaría la exclusividad del uso de la marca TOYOTA y estaría presuntamente facultada para solicitar la interposición de medidas en frontera y/o interponer acciones de infracción de derechos contra terceros «presuntamente no autorizados» para impedir o suspender la importación, desaduanamiento y comercialización de vehículos de la marca TOYOTA dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. De esta manera, corresponde analizar la figura jurídica de los contratos de licencia de uso de marcas.

5.2. 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.»

5.3. 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 misma¹⁹.

- 5.4. 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 explotarla²⁰.
- 5.5. 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 marca²¹.
- 5.6. 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.
- 5.7. 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.
- 5.8. La licencia implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión²².
- 5.9. En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión, de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario ciertos derechos, ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos²³.
- 5.10. Al constar por escrito el contrato de licencia, en dicho documento se deben incorporar los derechos y obligaciones del licenciatario, entre los cuales

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 100-IP-2013 de fecha 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2237 del 19 de setiembre de 2013.

²⁰ Ibidem.

²¹ Ibidem.

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

²³ Ibidem pág. 305.

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.

- 5.11. 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

- 5.12. 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.
- 5.13. 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.

6. Respuestas a las preguntas formuladas por la Autoridad consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 6.1. **¿Puede un Estado miembro alterar sustancialmente la naturaleza y alcance de los institutos jurídicos establecidos en la Decisión 486? De no ser posible, ¿Cuáles podrían ser las consecuencias jurídicas a nivel comunitario?**

La respuesta al primer planteamiento de la pregunta es **no**. Tal como se explicó en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la

Comunidad Andina, entre las que se encuentra la Decisión 486, son vinculantes y, en consecuencia, de observancia y cumplimiento obligatorio para los Países Miembros, lo que incluye a todas las instancias administrativas, judiciales y legislativas, así como a las personas jurídicas y a los ciudadanos andinos, los cuales se encuentran autorizados para hacer valer sus derechos ante los tribunales nacionales competentes, así como ante el Sistema Andino de Solución de Controversias, según corresponda.

Adicionalmente, de conformidad con el Artículo 4 del Tratado de Creación del TJCA que establece el denominado principio de «cooperación leal», propio del derecho comunitario andino, uno de los compromisos asumidos por los Países Miembros es el de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; y, del mismo modo, los Países Miembros se comprometieron a no adoptar ni emplear **medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.**

En cuanto al segundo planteamiento de la pregunta, si un País Miembro altera sustancialmente la naturaleza, el objeto, contenido o alcance de las instituciones jurídicas o de las disposiciones establecidas en la Decisión 486 o en cualquier otra norma jurídica comunitaria, a través de cualquiera de las conductas descritas en el Artículo 107 del Estatuto del TJCA²⁴, podría ser susceptible de ser demandado ante el Sistema de Solución de Controversias de la Comunidad Andina, mediante una Acción de Incumplimiento planteada de conformidad con las disposiciones pertinentes del Tratado de Creación del TJCA²⁵ y su Estatuto²⁶.

6.2. ¿Las medidas en frontera tienen un carácter transitorio o definitivo, y cuál es su relación con una acción por infracción de derechos?

Las medidas en frontera tienen carácter transitorio, dada su naturaleza jurídica de medida provisional o precautelativa de derechos, destinada a prevenir los efectos nocivos de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual en **las zonas aduaneras**, evitando que se importen o exporten

²⁴ Estatuto del TJCA.

«Artículo 107.- Objeto y finalidad

La acción de incumplimiento podrá invocarse ante el Tribunal con el objeto de que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario, dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de miembro de la Comunidad Andina.

La conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, por la no expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento o, por la realización de cualesquiera actos u omisiones opuestos al mismo o que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación.»

²⁵ Artículos 23 al 31.

²⁶ Artículos 107 al 111.

productos que puedan infringir estos derechos y garantizando la permanencia de las mercancías presuntamente infractoras para el momento de ejecutar la decisión que finalmente se adopte, en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad intelectual²⁷.

Las medidas en frontera permiten la intervención de la autoridad aduanera en el marco de los procesos de importación o exportación de mercancías que se llevan a cabo en las fronteras o en los puntos de control aduanero debidamente autorizados en el territorio de los Países Miembros, con la finalidad de evitar que se materialice, por parte del importador o exportador, un acto de vulneración o infracción de los derechos de propiedad intelectual de un tercero. El acto que se pretende evitar mediante una medida en frontera, constituye precisamente el objeto de la acción por infracción de derechos que debe ser iniciada en la oportunidad y plazo establecidos legalmente. Así, ambas instituciones —las medidas en frontera y la acción por infracción de derechos— están directamente relacionadas.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.3. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva de uso de marca y una licencia de carácter no exclusiva de uso de marca?

El Tribunal ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y uniforme que:

«...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, 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

²⁷ La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características:

- a) **Sujetos activos:** personas que pueden interponer la acción:
 - (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
 - (ii) **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
- b) **Sujetos pasivos:** personas sobre las cuales recae la acción:
 - (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
 - (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

restricciones al comercio»²⁸.

No obstante, corresponde señalar de manera orientativa que una licencia exclusiva de uso de marca es aquella en la que el licenciante, en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes, decide autorizar el uso de la marca a un solo licenciatario en un territorio determinado. Por otra parte, cuando estamos frente a licencias no exclusivas, el licenciante se reserva la facultad de otorgar el derecho del uso de la marca a varios licenciatarios.

No obstante, como se ha explicado, el licenciatario exclusivo no puede oponerse a una importación paralela, y menos lo puede hacer un licenciatario sin exclusividad.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.4. ¿Cuál es la diferencia entre el titular y el licenciatario con relación al ejercicio del derecho de uso exclusivo de una marca?

En relación con el derecho al uso exclusivo de una marca el Artículo 154 de la Decisión 486 establece lo 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.»

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:²⁹

- 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.

²⁸ Interpretación Prejudicial N° 409-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3418 del 5 de noviembre de 2018.

²⁹ Interpretación Prejudicial N° 555-IP-2015 de fecha 18 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2818 del 5 de octubre de 2016.

- **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.

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 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.

No obstante, el titular del registro de una marca (licenciante) puede suscribir un contrato de licencia de uso con un tercero (licenciataria). En ese caso, mantiene la titularidad de su registro marcario y el licenciataria queda habilitado para ejercer **el derecho del uso de la marca en las condiciones, términos y límites establecidos por ambas partes en el respectivo contrato**, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes.

Si bien el derecho al uso exclusivo de una marca nace con el registro de la misma (dando origen también al *ius prohibendi*), a través de la celebración de un contrato de licencia de uso de una marca, el titular permite que el licenciataria ejerza también este derecho al uso exclusivo (en las condiciones, términos y límites establecidos por ambas partes), y, lógicamente, se compromete a no iniciar acciones contra el licenciataria para prohibir su uso.

Ahora bien, el licenciataria no cuenta con las mismas facultades que posee el titular, toda vez que únicamente el dueño puede transferirla, licenciarla, entre otros. El licenciataria, 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 licenciataria 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.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 5 del Apartado E de la presente

Interpretación Prejudicial.

6.5. ¿Goza de suficiente legitimidad para solicitar la aplicación de una medida en frontera un licenciatario?

Sí, en la medida que cuente con la expresa autorización del titular de la marca, ya sea que esta conste en el contrato de licencia o en un poder especial, toda vez que la facultad de iniciar cualquier acción para proteger los derechos de propiedad intelectual es exclusiva del titular.

6.6. En el marco del Artículo 163 de la Decisión 486, las prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia ¿pueden darse con relación al mercado vinculado a productos identificados con una sola marca? Por ejemplo, ¿puede darse la figura de un monopolio intra-marca?

6.7. Conforme a lo establecido en el Artículo 163 de la Decisión 486, ¿Cuál es el alcance de la prohibición de contratos de licencia restrictivos del comercio y prácticas comerciales restrictivas de la competencia?

Dada la vinculación de las dos preguntas formuladas que anteceden, este Tribunal brindará la siguiente respuesta:

Si bien las preguntas son ajenas a los asuntos materia de controversia en el proceso interno, el Tribunal considera pertinente brindar las siguientes orientaciones.

Existe un monopolio cuando una empresa es la única que oferta en el mercado un determinado producto o servicio, el cual carece de sustitutos razonables. La existencia de un monopolio implica la ausencia de competencia inter-marca. Sin embargo, puede existir competencia intra-marca, si es que las condiciones del mercado y la naturaleza del producto o servicio de que se trate permite cierto nivel de competencia entre los distribuidores o comercializadores del mencionado producto o servicio.

Una situación distinta al monopolio, aunque cercana, es la de posición de dominio. Una empresa tiene posición de dominio si puede actuar con independencia a la reacción de sus competidores (actuales o potenciales), proveedores o clientes. Una empresa con posición de dominio puede elevar el precio del producto que oferta al mercado, o restringir su producción, en términos rentables en la medida que las ganancias derivadas del mayor precio superarían las pérdidas originadas por el alejamiento de algunos clientes, y sin que los competidores, proveedores o clientes puedan contrarrestar dicha actuación (el incremento de precios o la disminución de la producción).

Un monopolio goza de posición dominante, pero no toda empresa con posición de dominio es un monopolio. Una empresa que tiene, por ejemplo,

un 80% de participación del mercado relevante, podría tener posición dominante, pero no es un monopolio, pues el 20% restante corresponde a su competidor o competidores.

Si la empresa dominante tiene, a modo de ejemplo, el 80% de participación del mercado relevante, existe competencia inter-marca con el 20% restante. Asimismo, podría existir competencia intra-marca entre los distribuidores o comercializadores de la empresa dominante que tiene el 80% de participación del mercado relevante.

La existencia de importaciones paralelas incentiva una mayor competencia intra-marca, sea que la empresa licenciataria (distribuidor exclusivo) sea un monopolio o detente posición dominante.

Corresponde a la autoridad nacional de competencia analizar la existencia de una conducta anticompetitiva, como podría ser el caso del abuso de una posición de dominio. Si la conducta anticompetitiva es transfronteriza, afectando al mercado subregional andino, el órgano competente para investigar y sancionar es la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Si el licenciatario que constituye un distribuidor exclusivo abusa con acciones de infracción de derechos al importador paralelo, esta conducta podría calificar como una conducta anticompetitiva o como un supuesto de competencia desleal, dependiendo de las circunstancias. Si el distribuidor tiene posición dominante, podría presentarse el caso de un abuso de procedimientos administrativos (litigación predatoria); pero si no la tiene, la figura podría calificar como un acto de competencia desleal en la modalidad de abuso de procedimientos administrativos.

6.8. Si el contrato de distribución exclusiva no se encuentra regulado a nivel comunitario ¿corresponde aplicar el principio del complemento indispensable? De ser así, ¿bajo qué lineamientos o cómo debería materializarse la aplicación de dicho principio?

El contrato de distribución exclusiva no está regulado por la Decisión 486, que establece el régimen común sobre propiedad industrial. La distribución exclusiva está asociada a derechos de naturaleza distinta (v.g., derecho comercial o mercantil).

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 de más, 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 exclusivo de la referida marca, no

puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

6.9. ¿Para realizar una importación paralela se requiere el consentimiento y/o autorización del distribuidor exclusivo del producto identificado con una marca específica, de su titular o de su licenciatario?

No, toda vez que la importación paralela es aquella efectuada precisamente por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado (v.g., un licenciatario exclusivo). Es decir, estamos frente a una operación comercial que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial en un territorio determinado.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.10. ¿Las importaciones paralelas realizadas por un tercero sobre productos originales, a un País Miembro de la CAN, pueden ser consideradas libre y lícitas dentro del comercio?

Sí, en la medida que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, y las demás disposiciones nacionales que resulten aplicables a las operaciones comerciales de importación de mercaderías.

6.11. La concesión de una medida en frontera para un caso anterior, ¿constituye precedente vinculante para futuras solicitudes de medidas en frontera del titular de la marca, distribuidor autorizado o licenciatario?

La Decisión 486 no dispone que las decisiones de la autoridad nacional competente sobre medidas en frontera puedan constituir o no precedentes vinculantes para la propia autoridad. En consecuencia, de conformidad con el principio de complemento indispensable, debe observarse lo dispuesto en la legislación nacional correspondiente.

Corresponde aclarar que no se está afirmando que la autoridad nacional competente no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Asimismo, es evidente que las autoridades nacionales tienen la obligación de hacer un análisis jurídico en cada caso concreto, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

En efecto, sobre la base de los principios de igualdad, confianza legítima, predictibilidad y proscripción de la arbitrariedad, las autoridades administrativas deben actuar con coherencia con relación a fallos anteriores (precedentes). En consecuencia, es natural que en un presente caso se utilicen los criterios jurídicos interpretativos (precedente) esbozados en uno

anterior, si es que entre ambos casos existe identidad de las partes, los hechos y la norma aplicable.

Sin embargo, los precedentes administrativos no constituyen criterios petrificados inmutables, por lo que las autoridades administrativas pueden apartarse de ellos siempre que justifiquen adecuadamente las razones del apartamiento.

6.12. En el marco del Artículo 158 de la Decisión 486, ¿Qué significa que una persona económicamente vinculada al titular pueda ejercer influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca?

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.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.13. Tomando en cuenta que una licencia de uso tiene como función la «explotación» de una marca registrada, con el fin de ampliar el campo de acción de la marca o para la penetración en determinados mercados, ¿Cuál es el alcance de esa «explotación» dentro del marco de las Licencias de Uso de una marca?

Tal como se señaló en las respuestas a las preguntas 6.3. y 6.4., el licenciataria queda habilitado para ejercer **el derecho del uso de la marca (explotarla) en las condiciones, términos y límites establecidos por ambas partes en el respectivo contrato**, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 5 del Apartado E de la presente

Interpretación Prejudicial.

6.14. ¿Qué efectos jurídicos tiene el registro de una licencia de uso de una marca en la oficina nacional competente?

El registro de una licencia de uso de una marca en la oficina nacional competente tiene como finalidad dar la debida publicidad a ese acto, para que surta efectos frente a terceros.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.15. ¿La Licencia de uso de una marca implica únicamente la autorización del uso de la marca?

Para dar respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en las respuestas 6.3. y 6.4. así como lo señalado en el Tema 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.16. ¿El registro de una licencia de uso de una marca sobre la base de un contrato, que además incluye otros aspectos de comercio (publicidad, reglas de atención al consumidor, distribución exclusiva, etc.), implica que la oficina nacional competente reconozca todos los aspectos ajenos a la naturaleza de la licencia de uso de marca?

No, tal como se señaló en la respuesta a la pregunta 6.14, el registro del contrato de licencia de uso de una marca, sea que se trate de un contrato específico con el único objeto de conceder una licencia, o que se trate de un contrato comercial o mercantil, en el que se incluyan disposiciones vinculadas con la licencia de uso de una marca, por ejemplo un contrato de franquicia o de distribución, tiene por finalidad dar la debida publicidad al contrato de licencia, a fin de que surta efectos frente a terceros. De tal manera que ese registro no genera ninguna obligación para la oficina nacional competente, en relación con el reconocimiento de otros aspectos ajenos a la licencia de derechos de propiedad intelectual.

6.17. Tomando en cuenta que un producto original salió lícitamente de la esfera de comercialización regular del titular ¿La calidad de licenciatario o de distribuidor exclusivo, implica también la facultad de impedir que terceros importen productos originales?

En aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes, el contrato de licencia de uso de la marca podría facultar al licenciatario para ejercer también el *ius prohibendi* contra terceros que pretendan realizar un uso indebido de la marca. Sin embargo, aun en esa hipótesis, y en el caso de las importaciones, el licenciatario no podría impedir que terceros importen productos originales, siempre y cuando cumplan con las

condiciones y requisitos para que esa operación sea considerada como una importación paralela, de conformidad con lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.18. ¿Puede un tercero importador, distinto al representante, distribuidor autorizado o un licenciataria, importar productos originales?

Sí, en la medida que se cumpla con las condiciones o requisitos para que esa operación sea considerada como una importación paralela, de conformidad con lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.19. ¿Cuándo una importación paralela, de productos con la marca original, es realizada sin el consentimiento de un tercero autorizado o un licenciataria, puede considerarse que los derechos de la marca quedan agotados?

El Artículo 158 de la Decisión 486 establece la figura del agotamiento de derechos de propiedad intelectual, la cual opera en dos escenarios:

- (i) **Agotamiento nacional del derecho:** Una vez efectuada la primera venta de un producto por parte del titular o quien ostente los derechos de uso exclusivo de la marca que lo distingue, en un determinado territorio, este no podrá oponerse a la futura comercialización de dicho producto por parte de terceros en ese territorio.
- (ii) **Agotamiento internacional del derecho:** El titular o quien ostente los derechos de uso exclusivo de una marca en un determinado territorio (mercado), no podrá oponerse a la comercialización de productos que han sido introducidos en ese territorio (mercado) por medio de una importación paralela, siempre que esa operación cumpla con las características, condiciones y requisitos analizados en el Tema 4 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.20. Los Derechos de un titular, sobre su marca, se agotan legalmente a partir de la venta del producto a un tercero, consiguientemente ¿ese tercero puede realizar actos de exportación y/o importación de dichos productos?

Sí. 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 realicen actos de comercio, lo que incluye las operaciones de importación y/o exportación, ya que al ser un producto original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la

Autoridad Consultante al resolver el proceso interno N° **MEF-18/2021**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano³⁰ y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 07 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-J-TJCA-2021.

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Autoridad 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.

³⁰ Se deja constancia que el Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, al aprobar la presente interpretación prejudicial, presentó un voto aclaratorio sobre el punto relativo a las medidas en frontera. Dicho voto se encuentra contenido en la Nota Interna N° 001-VIRTUAL-ME-TJCA-2021.