



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de junio de 2021

Proceso: 490-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente de origen: 17-305253

Expediente interno del Consultante: 11001319900120170525301

Referencia: Presunta infracción a los derechos de propiedad industrial de Osmar Oswaldo Pérez Moreno por parte de Amín El Chiche Martínez Barreto por el uso indebido de la denominación EL CHICHE VALLENATO respecto de las marcas LOS CHICHES VALLENATOS (denominativas)

Normas a ser interpretadas: Artículos 244 y 245 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. El cómputo del plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
2. La interposición de una medida cautelar y la interrupción del plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTO

El Oficio N° C-03058 de 10 de septiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 13 de noviembre del mismo año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 155 (Literales a, b, c y d) y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001319900120170525301; y,

El Auto de fecha 10 de diciembre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Osmar Oswaldo Pérez Moreno

Demandado: Amín El Chiche Martínez Barreto

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en verificar si la interposición de una solicitud de medida cautelar interrumpe o no el plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 155 (Literales a, b, c y d) y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede únicamente la interpretación del Artículo 244 de la Decisión 486 por ser pertinente¹.

No procede la interpretación del Artículo 155 (Literales a, b, c y d) debido a que, de conformidad con lo expuesto en el asunto controvertido, únicamente se discute si la interposición de una solicitud de medida cautelar interrumpe o no el plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

De oficio se interpretará el Artículo 245 de la Decisión 486 para profundizar

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

«**Artículo 244.-** La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.»

en el análisis de la solicitud de medidas cautelares con relación al término de prescripción de la acción por infracción.²

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. El cómputo del plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
2. La interposición de una medida cautelar y la interrupción del plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
3. Respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. El cómputo del plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.**
 - 1.1 Dado que dentro del proceso interno se controvierte si la interposición de una solicitud de medida cautelar interrumpe o no el plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, corresponde desarrollar el presente tema.
 - 1.2 La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486³ de la Comisión de la Comunidad Andina. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.⁴
 - 1.3 La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

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

«**Artículo 245.-** Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.»

³ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

«**Artículo 244.-** La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.»

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

1.4 Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica⁵, a saber:⁶

- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente 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 los agrupa en una sola infracción debido 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 es duradero en el tiempo.
- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

1.5 Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.⁷

1.6 Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.⁸

1.7 En cambio, respecto del plazo de cinco años⁹, dicho plazo se empezará a

⁵ Al respecto, se sugiere revisar: Víctor Sebastián Baca Oneto, *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.

⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*.

computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:¹⁰

- 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.

1.8 Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.¹¹

1.9 El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.¹²

1.10 Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.¹³

⁹ Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

¹¹ Ibídem.

²⁸ Ibídem.

¹³ Ibídem.

- 1.11 En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.¹⁴
- 1.12 El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.¹⁵
- 1.13 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 comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.¹⁶
- 1.14 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.¹⁷

2 La interposición de una medida cautelar y la interrupción del plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial

- 2.1 En el presente caso corresponde analizar si la interposición de una solicitud de medida cautelar interrumpe o no el plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos, por lo que resulta necesario analizar el Artículo 245 de la Decisión 486, que se cita a continuación:

¹⁴ Ibídem.

¹⁵ Ibídem.

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 342-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de noviembre de 2018.

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

«**Artículo 245.-** Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.»

- 2.2 Del texto citado se desprende que, en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la normativa comunitaria andina admite la solicitud de una medida cautelar conducente a impedir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción por infracción. La solicitud y trámite de la medida cautelar deviene en accesoria a lo principal, que es la acción por infracción.
- 2.3 Según se desprende del segundo párrafo del Artículo 245, y en armonía con las reglas establecidas en la teoría general del proceso, la solicitud de medida cautelar (lo accesorio) puede presentarse antes, al mismo tiempo y con posterioridad a la interposición de la acción por infracción (lo principal).
- 2.4 Si la medida cautelar es solicitada conjuntamente con la acción por infracción (vía demanda o denuncia) o con posterioridad a la presentación de esta, seguirá la suerte de lo principal: la acción por infracción. En consecuencia, si la acción principal es presentada dentro de término, necesariamente lo estará también la solicitud de medida cautelar; y si la acción principal se interpone ya vencido el plazo de prescripción, también será extemporánea e ineficaz la solicitud de medida cautelar.
- 2.5 ¿Pero qué sucede si la medida cautelar se solicita con anterioridad a la presentación de la demanda o denuncia que contiene la acción por infracción principal? Hay dos escenarios:
 - a) Si en el momento de presentación de la solicitud cautelar, el plazo de prescripción de la acción por infracción ya ha vencido, pues dicha solicitud deviene en ineficaz, lo mismo que la acción por infracción que se presente luego, si es que se presenta.
 - b) Si en el momento de presentación de la solicitud cautelar, el plazo de prescripción de la acción por infracción aún no ha vencido, la presentación de la solicitud de medida cautelar interrumpe dicho plazo, lo que repercute positivamente en la acción por infracción que se articule después, pues la interrupción del plazo de prescripción habilita la eficacia de la acción por infracción.¹⁸

¹⁸ Al respecto, Devis Echandía señala:

«Para que un memorial interrumpa el término del abandono y excluya la perención, es necesario que contenga una petición al juez relacionada con el trámite del proceso, para que pueda considerarse como una actuación del mismo. No es suficiente una solicitud de copias, de desgloses, de certificaciones, u otra por el estilo.»

Veamos el siguiente ejemplo: Pedro es titular de la marca registrada “X” y el 20 de marzo de 2018 toma conocimiento de que Pablo, al comercializar ciertos productos, está infringiendo la marca “X”. Pedro tiene dos años para articular su acción por infracción, es decir, hasta el 20 de marzo de 2020. Si presenta su solicitud de medida cautelar (requiriendo que se ordene a Pablo el cese de la comercialización de los referidos productos) el 6 de marzo de 2020, interrumpe el cómputo del plazo de prescripción, lo que significa que puede presentar la demanda o denuncia por acción de infracción, por ejemplo, el 27 de marzo o el 10 de abril de 2020.

- 2.6 Lo anterior ocurre porque la parte actora, al presentar su solicitud anticipada de medida cautelar, da noticia o alerta a la autoridad competente de su intención de hacer valer su derecho de acción por infracción, con lo cual el plazo de prescripción ha quedado interrumpido a fin de que se resuelva la controversia. La condición, por supuesto, es que el solicitante de la medida cautelar se vea obligado a presentar su acción en un término perentorio, de tal suerte que la medida cautelar que se conceda no goce de una duración indefinida.¹⁹

3. Respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes 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.

- 3.1. **¿Es viable bajo los lineamientos de la referida decisión ordenar la cancelación de un acto registral de cambio de nombre con el que identifica una persona, en caso de demorarse que dicho nombre es, en su totalidad o parcialmente, idóneo para vulnerar los derechos otorgados al titular de una marca?**

No se da respuesta a esta consulta en la medida que la pregunta no se encuentra relacionada con los hechos identificados como controvertidos en el proceso interno

- 3.2. **¿El término de prescripción en los eventos en que la presunta infracción constituya una conducta continuada, se cuenta a partir del**

Hernando Devis Echandía, *Teoría General del Proceso*, tercera edición, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004, p. 529.

¹⁹ La Cámara Nacional de apelaciones del Trabajo de la República Argentina precisa:

«Aun cuando el embargo preventivo, las inhibiciones y otras medidas cautelares interrumpen la prescripción, no es menos cierto que la interposición de estas medidas cautelares no implica de por sí la traba de la Litis, porque para que el efecto interruptivo se mantenga, debe deducirse la demanda pertinente dentro de los plazos establecidos por los códigos procesales...»

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, *Causa N° 73225/2015 – Osvaldo Martín Olivera c. L.M.J. S.A.*, Buenos Aires, 6 de mayo de 2019.

momento en que se tuvo el conocimiento de la primera o la última vulneración al titular del signo distintivo, y, en caso positivo, si sus efectos se le transmiten al cesionario del derecho?

La respuesta se encuentra en el desarrollo del Tema 1 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 autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **11001319900120170525301**, 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.

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 de 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 Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de junio de 2021, conforme consta en el Acta 14-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.