



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 6 de octubre de 2023

Proceso:	128-IP-2022
Asunto:	Interpretación prejudicial
Consultante:	Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú
Expediente de origen:	760285-2018/DSD
Expediente interno del Consultante:	13047-2019-0-1801-JR-CA-25
Referencia:	Nulidad del registro de la marca TAPOUT (denominativa) por presuntamente haber sido obtenido de mala fe.
Normas a ser interpretadas:	Artículos 137, 165 a 167 y 172 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»
Temas objeto de interpretación:	<ol style="list-style-type: none">1. El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino2. Cancelación del registro de una marca por falta de uso3. La nulidad del registro de una marca prevista la Decisión 4864. Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto5. Principio de territorialidad
Magistrado ponente:	Hugo R. Gómez Apac

VISTO:

El Oficio 13047-2019-0-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ del 3 de marzo de 2022, recibido vía correo electrónico el 6 de abril del mismo año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno 13047-2019-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto del 21 de agosto de 2023, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Tapout, LLC

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la República del Perú
Salem José Sumar Binda

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es el siguiente:

Si procede o no la nulidad del registro de la marca **TAPOUT** (denominativa) — la cual distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es el señor Salem José Sumar Binda— por presuntamente haber sido obtenido de mala fe al reproducir las marcas registradas en el extranjero de titularidad de la empresa Tapout, LLC.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486¹. Procede la interpretación del referido artículo por ser pertinente.

¹ **Decisión 486.-**

«**Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.

Corresponde, además, la interpretación de los artículos 137² y 165 a 167³ de la Decisión 486, para tratar el tema de la solicitud de registro de una

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.»

2 **Decisión 486.-**

«**Artículo 137.-** Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.»

3 **Decisión 486.-**

«**Artículo 165.-** La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, así como el tema de la cancelación del registro de una marca.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino.
2. Cancelación del registro de una marca por falta de uso.
3. La nulidad del registro de una marca prevista la Decisión 486.
4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto.
5. Principio de territorialidad.
6. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino

1.1. En las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022⁴ y 391-IP-2022⁵, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».

1.2. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente:

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros».

⁴ Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

⁵ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

«PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos:

- a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional;
- b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar

(o son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso.

- c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,
- d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso

jurisdiccional que tramita en sede nacional.

CUARTO:

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

(...))»

2. Cancelación del registro de una marca por falta de uso

- 2.1. En el proceso interno, el señor Salem José Sumar Binda alegó que no conocía sobre la existencia de la marca **TAPOUT** (denominativa) en el extranjero y que el registro de la misma a su nombre fue resultado del derecho preferente adquirido por este en virtud de una resolución favorable de cancelación por no uso de una marca.
- 2.2. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
- 2.3. Los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 426-IP-2022⁶.

⁶ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf>

- 2.4. En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita al criterio jurídico interpretativo contenido en los párrafos 1. a 1.5. de las páginas 6 a 8 de la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 426-IP-2022 del 11 de abril de 2023, que consta en las páginas 7 a 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 del mismo mes; y está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf>

- 2.5. Asimismo, el TJCA manifestó lo siguiente en torno a la legitimación activa para presentar una solicitud de cancelación de marca por falta de uso:

[2.5.1.] De acuerdo con los criterios desarrollados (...), cualquier persona interesada en registrar y utilizar un signo idéntico o semejante al no utilizado, tiene legitimidad y puede iniciar el trámite de cancelación del registro de una marca. Dicha legitimidad no se ve afectada, mermada o deteriorada por el hecho de que el que solicita la cancelación haya sido previamente denunciado por infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de la marca cuyo registro es objeto de la solicitud de cancelación.

(...)

[2.5.2.] De manera complementaria (...), corresponde señalar que el hecho de que el titular de un registro de marca haya iniciado una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, con independencia del resultado, no constituye óbice para que el presunto infractor o quien haya sido declarado como tal, pueda solicitar posteriormente la cancelación de la marca objeto de infracción, en la medida en que demuestre que cuenta con interés legítimo y cumpla con los demás requisitos legales.

- 2.6. Los criterios jurídicos interpretativos descritos en el párrafo precedente fueron desarrollados por el TJCA en la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 127-IP-2019⁷ de fecha 7 de octubre de 2020, constituyendo un acto aclarado.

3. La nulidad del registro de una marca prevista la Decisión 486

- 3.1. En el proceso interno, la empresa Tapout, LLC. solicitó que se declare la nulidad de la marca **TAPOUT** (denominativa), de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, alegando que el señor Salem José Sumar Binda habría solicitado el registro de mala fe.
- 3.2. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un

⁷ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4089 del 16 de octubre de 2020. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204089.pdf>

nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

- 3.3. El artículo 172 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 90-IP-2022⁸.
- 3.4. En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 2. a 6.6.3. de las páginas 8 a 19 de la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 90-IP-2022 de fecha 11 de julio de 2023, que constan en las páginas 9 a 20 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 del mismo mes; y está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf>

4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto

- 4.1. En el proceso interno, la empresa Tapout, LLC. argumentó que el señor Salem José Sumar habría solicitado el registro de la marca **TAPOUT** (denominativa) de mala fe.
- 4.2. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
- 4.3. El artículo 137 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 267-IP-2022⁹.
- 4.4. En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita al criterio jurídico interpretativo contenido en los párrafos 1. a 1.6. de las páginas 2 y 3 de la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el

⁸ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf>

⁹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf>

proceso 267-IP-2022 de fecha 27 de julio de 2023, que consta en las páginas 11 y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 del mismo mes; y está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf>

5. Principio de territorialidad

- 5.1. En el proceso interno, el INDECOPI alego que, al ser evaluada la conducta del señor Salem José Sumar Binda únicamente bajo los parámetros de mala fe, se estaría atentando contra los principios de territorialidad e inscripción registral que rigen el derecho marcario, por lo que resulta necesario analizar el presente acápite.
- 5.2. Es menester señalar que este principio ya ha sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos:

Principio de territorialidad¹⁰

[5.2.1.] El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo.

[5.2.2.] El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado. El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró.

En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial.

[5.2.3.] Al respecto, el autor Jorge Otamendi ha señalado que:

«El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial (...). Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país. La cuestión no ofrece dudas y ya fue decidida hace muchos años por la Corte Suprema (1048). El titular de la marca en nuestro país, diferente del titular de la misma marca

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 05-IP-2013 del 17 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2222 del 31 de julio de 2013.

en el extranjero, puede impedir su ingreso en nuestro territorio. El producto foráneo podrá ser "original" en el extranjero, pero no lo será en nuestro país (1049). Y no podrá ser vendido aquí. Aunque puede suceder también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utilización a un tercero, o bien permitirle sólo a él que importe productos del extranjero con dicha marca. Éste es el derecho del titular de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular»¹¹

[5.2.4.] Siguiendo la misma línea, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que:

«Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general, mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el país de que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. Al constituirse tal derecho, la ley le brinda protección a su titular y lo faculta además para ejercer las potestades propias de ese derecho. La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado, entre otras razones, por cuanto el acto administrativo de concesión del derecho, por haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en que es competente dicha autoridad. Se dice entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad».¹²

[5.2.4.] No obstante lo anterior, un registro marcario válidamente concedido en un País Miembro de la Comunidad Andina podrá ser usado en otro cualquiera de los países que integran dicha Comunidad como fundamento de una Oposición Andina o si se trata de una marca notoria, al ser excepciones al principio de territorialidad.

5.3. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente, fueron desarrollados por el TJCA en la sentencia de interpretación prejudicial emitida dentro del proceso 496-IP-2019¹³, constituyendo un acto aclarado.

¹¹ Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 207.

¹² Ricardo Metke Méndez, *Lecciones de propiedad industrial*, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), Editorial Diké, Medellín, 2001, p.28.

¹³ Ver párrafos 5.2. a 5.6. de las páginas 12 a 14 de la Interpretación Prejudicial 496-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, que constan en las páginas 13 a 15 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4100 del 21 de octubre de 2020.

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. «¿Cómo deben ser aplicados los principios de inscripción registral y territorialidad en el análisis del pedido de nulidad de una marca por haberse registrado de mala fe?»

Los principios de inscripción registral y territorialidad no tienen incidencia directa en la determinación de la existencia de mala fe. Esta, como lo ha explicado el Tribunal en su jurisprudencia, implica un actuar con falta de sinceridad, con dolo, con malicia, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

6.2. «¿Qué criterios deben utilizarse para determinar que el registro de una marca deviene en nulo porque el titular de la marca actuó de mala fe?»

«¿Existen indicios-tipo que pueden utilizarse para inferir la existencia de mala fe en el registro de una marca?»

Para dar respuesta a estas dos preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a los acápites tercero y cuarto del apartado E de la presente interpretación prejudicial.

Sin perjuicio de ello, el Tribunal considera pertinente esbozar criterios jurídicos interpretativos adicionales que permitan a las oficinas nacionales competentes tener mayores elementos de juicio sobre los supuestos que acreditan la existencia de mala fe.

Una persona actúa con mala fe si al momento de solicitar el registro marcario de un signo distintivo sabe, o debía saber, que dicho signo es idéntico o similar al signo distintivo que utiliza un tercero en el extranjero, al punto que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita en el mercado local. Es el tercero, que luego solicita la nulidad del registro otorgado, el que tiene la carga de probar dicho conocimiento.

Tal conocimiento se puede probar, por ejemplo, si el tercero, titular o licenciario del signo distintivo utilizado en el extranjero, acredita que la persona solicitante (en el mercado local) había sido su socio, distribuidor, comercializador o que por cualquier otra relación contractual tomó conocimiento del signo distintivo que el tercero utiliza en el extranjero. Es

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204100.pdf>

una prueba de que el solicitante sabía del signo distintivo del tercero la existencia de relaciones previas entre ellos.

Si el signo distintivo que utiliza el tercero en el extranjero es notorio o renombrado, la oficina nacional competente deberá tomar en consideración esta circunstancia al momento de evaluar el conocimiento previo que acredita la mala fe. Si el signo distintivo utilizado en el extranjero era renombrado, posiblemente no sea necesario probar la existencia de relaciones previas entre el solicitante y el tercero. Si el signo distintivo utilizado en el extranjero era notorio, posiblemente baste probar que el solicitante formaba parte del sector pertinente o relevante (de fabricantes, distribuidores, comercializadores, clientes, consumidores, etc.) que debía conocer el signo notorio.

Para probar la mala fe, en principio, basta probar ese conocimiento previo. No se requiere probar la intención del solicitante de impedir que el mencionado tercero utilice su signo distintivo en un País Miembro de la Comunidad Andino; es decir, no es necesario comprobar la intención del solicitante de entorpecer la entrada del signo distintivo extranjero en el mercado local.

La posición asumida en el párrafo anterior tiene por objeto incentivar la creación de signos distintivos locales. Es infinita la posibilidad de crear marcas, nombre comerciales, diseños industriales, etc. Los signos distintivos no son recursos escasos. Todo lo contrario. El ingenio humano puede crear una infinidad de signos distintivos, por lo que carece de sentido proteger la copia que hacen algunos con relación a los signos distintivos que terceros utilizan en el extranjero.

Sin perjuicio de lo expuesto, si lo considera pertinente, la oficina nacional competente podrá rechazar la solicitud de nulidad de un registro marcario por presunta mala fe si:

- a) No obstante acreditarse el conocimiento previo, el signo distintivo utilizado previamente en el extranjero era ordinario (es decir, no era notorio ni renombrado) al momento de presentarse la solicitud de registro local; y,
- b) Adicionalmente, no existe conexión competitiva entre los productos o servicios que el signo extranjero distingue y los productos o servicios que distingue el signo local.

Otro indicio de mala fe que puede tener en consideración la oficina nacional competente es el comportamiento oportunista de solicitante del registro marcario. Si es una persona que busca acaparar diversas marcas que ya existen en el extranjero, sin que en verdad las esté usando en el comercio en el mercado local, es un indicio relevante de mala fe, que posiblemente indique que el único propósito de conseguir el registro local de una pluralidad de marcas que ya existen en el extranjero, es su intención de

venderlas, con posterioridad, a los titulares extranjeros, cuando estos estén interesados en el mercado local.

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 **13047-2019-0-1801-JR-CA-25**, la cual 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 127 de su Estatuto.

La presente sentencia de interpretación prejudicial se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada

Gustavo García Brito
Magistrado

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado

Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria general.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada presidenta

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
