



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 13 de enero de 2023

Proceso: 65-IP-2022

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

Expediente de origen: 197053

Expediente interno del consultante: 271/2019-CA

Referencia: Signo involucrado **P PRECOTEX** (mixto)

Norma a ser interpretada: Artículo 146 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. El cotejo o comparación que se realiza entre un signo solicitado a registro con el análisis simultáneo de dos o más marcas registradas a favor de un solo titular
2. La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca

Magistrado ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTO

El Oficio CITE Of. N° 83/2022 de fecha 15 de febrero de 2022, recibido vía *courier* el día 8 de marzo de 2022, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó al Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 146 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 271/2019-CA; y,

El Auto de fecha 27 de julio de 2022, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Dante Reydo Villalva Munive

Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
—SENAPI— del Estado Plurinacional de Bolivia

Tercera interesada: Marivel Zárate Serrano

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes:

1. Si la señora Marivel Zárate Serrano, al momento de interponer la oposición al registro del signo **P PRECOTEX** (mixto), con base en su marca registrada **RECOTEXTIL** (denominativa), y con base en la solicitud de transferencia a su favor de la marca **P** (mixta), contaba o no con legítimo interés.
2. Si la señora Marivel Zárate Serrano, al momento de interponer la solicitud de transferencia de la marca **P** (mixta), adquirió o no legítimo interés para la presentación de la oposición con base en dicha marca.
3. Si procedería realizar un análisis comparativo entre el signo **P PRECOTEX** (mixto) solicitado a registro por parte del señor Dante Reydo Villalva Munive para distinguir productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, simultáneamente con las marcas registradas **P** (mixta) y **RECOTEXTIL** (denominativa) para distinguir productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los

Artículos 136, 146 y 150 de la Decisión 486. De los cuales procede únicamente la interpretación del Artículo 146 de la Decisión 486¹ por ser pertinente.

No procede realizar la interpretación de los Artículos 136 y 150 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia la irregistrabilidad del signo por riesgo de confusión, ni la debida motivación durante el examen de registrabilidad.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El cotejo o comparación que se realiza entre un signo solicitado a registro con el análisis simultáneo de dos o más marcas registradas a favor de un solo titular.
2. La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca.
3. Respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El cotejo o comparación que se realiza entre un signo solicitado a registro con el análisis simultáneo de dos o más marcas registradas a favor de un solo titular

1.1. En el proceso interno se discute si es posible presentar oposición sobre la base de dos registros marcarios, a fin de acreditar que el signo solicitado a registro generaría riesgo de confusión, utilizando para el efecto la combinación de ambas marcas registradas. En ese sentido, resulta pertinente analizar el presente tema.

1.2. El Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

¹ **Decisión 486.-**

«Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.»

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...))»

- 1.3. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.²
- 1.4. El análisis de confundibilidad se realiza entre el signo solicitado a registro y una marca registrada; es decir, entre signo y signo. Solo si hay riesgo de confusión o de asociación entre estos «dos signos», se declara fundada la oposición y se deniega el registro.
- 1.5. El análisis de confundibilidad no se realiza entre el signo solicitado a registro y la apreciación en conjunto de dos o más marcas registradas. Dicho análisis no se realiza a partir de considerar uno o más elementos de distintividad de dos o más marcas (simultáneamente) para aceptar la oposición y, en consecuencia, denegar la solicitud de registro.
- 1.6. Así, por ejemplo, no cabría utilizar una letra o palabra contenida en una marca denominativa y una imagen o color incorporado en una marca figurativa, para asumir que los elementos antes mencionados (que forman parte de dos marcas distintas) apreciados en conjunto, podrían acreditar que el signo solicitado a registro genera riesgo de confusión o de asociación con ambas marcas registradas.
- 1.7. Como se mencionó, la oposición al registro de un signo como marca debe basarse en los elementos distintivos de una marca registrada, y no en el análisis en conjunto y de manera simultánea de los elementos distintivos de varias marcas registradas.

2. La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca

- 2.1. Se discute en el proceso interno si una persona, que no es titular de un registro marcario pero que sí presentó una solicitud de transferencia a su

² Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

favor de un registro marcario (la cual aún se encuentra en trámite), cuenta o no con legítimo interés para formular una oposición a la solicitud de registro de marca. De esta manera, corresponde analizar el presente tema.

2.2. El primer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«**Artículo 146.-** Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. (...).»

2.3. La figura de la oposición al registro de una marca no solo busca proteger los intereses del titular de un registro marcario, sino también el interés colectivo de los consumidores, pues se debe evitar que estos queden expuestos a un riesgo de confusión o de asociación que afectaría su proceso de elección de bienes o servicios en el mercado.

2.4. La persona que todavía no es titular de un registro marcario, pero sí beneficiaria de una solicitud de transferencia (en trámite) de un registro marcario a su favor, cuenta con legítimo interés para presentar una oposición —sobre la base de la expectativa de ser en el futuro titular del mencionado registro marcario— a una solicitud de registro de marca.

2.5. La razón de lo anterior descansa no solo en la capacidad de proteger el derecho expectatio que se tiene sobre un registro marcario, sino también en la necesidad de evitar que la falta de presentación de una oposición, genere un escenario de convivencia de dos marcas registradas, que bien podría ocasionar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

3. Respuesta 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 una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

3.1. «**¿Qué es el interés legítimo y cómo se acredita este al momento de presentar una demanda de oposición?**»

La autoridad consultante deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

La norma comunitaria al usar el término “oposición fundamentada” se está refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias

destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de la oposición. Tan importante resulta este tema, que el segundo párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, concede a la parte interesada la posibilidad de solicitar un plazo adicional de treinta días para presentar tales pruebas³.

Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que le corresponde a la oficina nacional competente calificar el legítimo interés. Pese a ello, es importante manifestar que podrá reclamar legítimo interés cualquier persona, cuando se trate del registro de signos que sean susceptibles de vulnerar lo dispuesto en los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486; es decir, aquellos que presenten causales de irregistrabilidad absoluta, así como los titulares de registro marcario que pretendan proteger un derecho amparado por la referida Decisión frente a una solicitud de registro de una marca; es decir, cualquier persona que pretenda salvaguardar sus derechos alegando la existencia de alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el Artículo 136 de la norma antes citada.

De este modo, el legítimo interés al que se refiere la normativa andina deberá ser verificado por la autoridad para cada caso en concreto; sin embargo, puede considerarse como regla que cualquier persona tendrá legítimo interés para oponerse cuando la oposición se base en causales absolutas de irregistrabilidad, así como la persona que pueda verse afectada por la decisión que adopte la autoridad respecto del registro del signo solicitado, como por ejemplo, aquellas personas que ostenten la titularidad de derechos de propiedad industrial o de derecho de autor.

- 3.2. **¿Una solicitud de transferencia de una marca puede considerarse como interés legítimo para presentar oposición a la solicitud de registro de una marca, o es imprescindible que dicha transferencia esté perfeccionada?**
- 3.3. **¿Una solicitud de transferencia de una marca es oponible a terceros?**
- 3.4. **¿Sobre la base de una solicitud de transferencia de una marca se puede presentar una oposición a la solicitud de registro de una marca?**
- 3.5. **¿Se puede realizar el examen de registrabilidad cuando la titularidad de la marca aún no estaba consolidada a favor de quien presenta oposición a la solicitud de registro de un signo como marca?**

Para dar respuesta a las preguntas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, la autoridad consultante deberá remitirse al Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

³ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 171-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2713 de 18 de abril de 2016.

3.6. «¿La cancelación de una marca en el exterior implica que sus derechos en otro país no estén subsistentes?»

3.7. «¿La denuncia de mala fe y competencia desleal puede efectuarse en cualquier fase de la instancia administrativa?»

Este Tribunal no dará respuesta a las preguntas 3.6 y 3.7 formuladas por la autoridad consultante, por cuanto no se encuentran vinculadas con los asuntos jurídicos controvertidos en el proceso interno.

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° **271/2019-CA**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La suscrita Secretaria a.i. 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 Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 13 de enero de 2023, conforme consta en el Acta 1-J-TJCA-2023.

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria a.i.

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i.

Hugo R. Gómez Apac
Presidente

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria a.i.

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.