

COMPENDIO  
**JURISPRUDENCIAL**  
DE  
PROPIEDAD  
INTELECTUAL

(Incluye Decisión 486 y 351 de la CAN)



SIGNOS



PATENTES



**2022**





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE DESARROLLO  
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

# **“COMPENDIO JURISPRUDENCIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”**

**SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI)**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



El presente “Compendio Jurisprudencial de Propiedad Intelectual” es publicado por el SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI) que se encuentra bajo tuición del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL (MDPyEP) del ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

**AUTORIDADES:**

Néstor Huanca Chura

**MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL**

Grover Nelson Lacoa Estrada

**VICEMINISTRO DE COMERCIO INTERNO**

Rafael Rodrigo Soto Frías

**DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.**

Roberto Ilich Garcia Herrera

**DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS a.i.**

Carlos Alberto Soruco Arroyo

**DIRECTOR DE DERECHOS DE AUTOR Y D.C.**

Freddy Cayo Arozamén

**DIRECTOR DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Henry Nina Coria

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Julio Edwin Conde Canqui

**RESPONSABLE DE SISTEMAS**

Comisión Redactora

Roberto Ilich Garcia Herrera, Rafael Rodrigo Soto Frías, Javier Iván Ramos Escóbar, Luis Gonzalo Marquez Cachi, Ángela Daniela Soruco Alfaro, Ivan Rolando Flores, Fabiola Abigail Gutiérrez Paucara.

La Paz – Bolivia

2022

Diseño e Impresión:

**EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA** 

Septiembre de 2022

La Paz - Bolivia

Deposito Legal

4-1-1-P.0

# ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO I NORMATIVA COMUNITARIA</b> .....	<b>5</b>
LA PROPIEDAD INTELECTUAL DENTRO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO REFERENTES .....	7
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ANDINA DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL .....	11
<b>DECISIÓN 486 Régimen Común sobre Propiedad Industria</b> .....	<b>13</b>
<b>DECISIÓN 632 Aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486 de 2000</b> .....	<b>111</b>
<b>DECISIÓN 689 Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros</b> .....	<b>117</b>
<b>DECISIÓN 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos</b> .....	<b>123</b>
<b>CAPÍTULO II INTERPRETACIONES PREJUDICIALES</b> .....	<b>147</b>
LAS INTERPRETACIONES PREJUDICIALES – TRIBUNAL DE JUSTICIAS DE LA CAN ...	149
<b>SECCIÓN I - CONSIDERACIONES DE LA NORMATIVA COMUNITARIA</b> .....	<b>151</b>
LA NORMATIVA NACIONAL DEBE CONSTITUIRSE BAJO EL PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA .....	153
POR EL PRINCIPIO DE PREEMINENCIA, LA NORMATIVA COMUNITARIA PREVALECE SOBRE LAS NORMAS INTERNAS O NACIONALES .....	153
BAJO EL PRINCIPIO DE APLICACIÓN INMEDIATA LA NORMATIVA COMUNITARIA ES VINCULATORIA Y EXIGIBLE EN LOS PAÍSES MIEMBROS .....	155
EN VIRTUD AL PRINCIPIO DE EFECTO DIRECTO, LOS CIUDADANOS PUEDEN EJERCER DEFENSA DE SUS DERECHOS EN APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA .....	159
EL SENAPI POSEE LEGITIMIDAD ACTIVA PARA SOLICITAR INTERPRETACIONES PREJUDICIALES Y SE ENCUENTRA RECONOCIDO COMO JUEZ NACIONAL .....	161
LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO GOZAN DE AUTONOMÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO A OTRAS OFICINAS DE REGISTRO DE PAÍSES INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ANDINA .....	164

LAS INTERPRETACIONES PREJUDICIALES SON DE APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA EL CASO CONCRETO POR LA CUAL FUERON SOLICITADAS .....	167
EL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL SE APLICA CON PRIMACÍA DENTRO LOS PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	168
<b>SECCIÓN II SIGNOS DISTINTIVOS .....</b>	<b>171</b>
LAS MARCAS GRAFICAS EVOCAN UNA IMAGEN DEL SIGNO A TRAVÉS DE LÍNEAS, DIBUJOS Y OTROS, EN CAMBIO LAS FIGURATIVAS EVOCAN UN CONCEPTO CONCRETO EN RELACIÓN AL NOMBRE CON QUE SE SOLICITA EL PRODUCTO O SERVICIO .....	173
LAS MARCAS FIGURATIVAS DEBEN CONTAR CON LA CARACTERÍSTICA DE SER DISTINTIVOS, PERCEPTIBLES Y SUSCEPTIBLES DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA .....	175
UN SIGNO EVOCATIVO CUMPLE UNA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LA MARCA Y ES, POR LO TANTO, REGISTRABLE .....	177
ENTRE MAYOR SEA LA PROXIMIDAD DEL SIGNO EVOCATIVO CON EL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE PRETENDE REGISTRAR, PODRÁ SER CONSIDERADO COMO UN SIGNO MARCADAMENTE DÉBIL .....	178
LOS SIGNOS DE FANTASÍA TIENEN ALTO GRADO DE DISTINTIVIDAD Y, POR LO TANTO, POSEEN UNA MAYOR FUERZA DE OPOSICIÓN EN RELACIÓN CON MARCAS IDÉNTICAS O SEMEJANTES .....	180
LOS SIGNOS QUE CONFORMAN UNA FAMILIA DE MARCAS DEBEN CONTAR CON UN ELEMENTO DOMINANTE COMÚN PARA DETERMINAR SU ORIGEN COMÚN .....	182
LOS DISEÑOS INDUSTRIALES CONCERNEN AL ASPECTO DE LOS PRODUCTOS Y NO CUMPLEN UNA FUNCIÓN UTILITARIA, SINO TAN SOLO ESTÉTICA .....	183
UNA FORMA TRIDIMENSIONAL SOLICITADA COMO MARCA, DEBE ASOCIAR EL SIGNO CON UN DETERMINADO ORIGEN EMPRESARIAL .....	187
EL REGISTRO Y PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEBE CONSTITUIRSE POR EL NOMBRE DE UN LUGAR DETERMINADO Y SU REPUTACIÓN DEBE VINCULARSE AL MEDIO GEOGRÁFICO DE DONDE SE ORIGINA .....	187
LA MARCA NOTORIA ES CONOCIDA EN UN SECTOR PERTINENTE, EN CAMBIO LA MARCA RENOMBRADA ES CONOCIDA MÁS ALLÁ DEL SECTOR PERTINENTE .....	189

EL ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE UN SIGNO QUE CONTENGA PALABRAS ESCRITAS EN IDIOMA AIMARA, QUECHUA U OTRA LENGUA INDÍGENA O ANCESTRAL DEBE CONSIDERAR QUE LOS DESTINATARIOS DEL PRODUCTO O SERVICIO PUEDAN CONOCER SU SIGNIFICADO.....	190
LAS PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO EQUIVALENTES A UN LEXEMA O RAÍZ EN LENGUA ESPAÑOLA SE CONSIDERA UNA EXPRESIÓN LOCAL .....	192
LAS PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO DENTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO QUE NO SEAN DE CONOCIMIENTO COMÚN SERÁN CONSIDERADOS SIGNOS DE FANTASÍA, HACIÉNDOLOS REGISTRABLES .....	193
SI LA EXCLUSIÓN DE PALABRAS DE USO COMÚN LLEGARE A REDUCIR EL SIGNO DE TAL MANERA QUE RESULTARA IMPOSIBLE HACER UNA COMPARACIÓN, PUEDE HACERSE UN COTEJO CONSIDERANDO DE MODO EXCEPCIONAL DICHS COMPONENTES .....	194
SI LA EXCLUSIÓN LOS TÉRMINOS DESCRIPTIVOS LLEGARE A REDUCIR EL SIGNO DE TAL MANERA QUE RESULTARA IMPOSIBLE HACER UNA COMPARACIÓN, PUEDE HACERSE UN COTEJO CONSIDERANDO DE MODO EXCEPCIONAL DICHS COMPONENTES .....	195
LOS SIGNOS COMPUESTOS POR VOCABLOS DESCRIPTIVOS, PUEDEN SER REGISTRADOS POR SER SUFICIENTEMENTE DISTINTIVOS, AUNQUE EN COTEJO PUEDAN SER CONSIDERADOS “MARCA DÉBIL” .....	195
A OBJETO DE PRECAUTELAR EL INTERÉS GENERAL Y PÚBLICO, LOS SIGNOS ENGAÑOSOS NO PODRÁN SER OBJETO DE REGISTRO .....	197
LOS SIGNOS QUE CARECEN DE DISTINTIVIDAD POR SER IDÉNTICOS O SIMILARES A OTROS REGISTRADOS O SOLICITADOS SON IRREGISTRABLES .....	198
LAS MARCAS COMPUESTAS POR FIGURAS GENÉRICAS NO SERÁN OBJETO DE REGISTRO, DEBIENDO CONSIDERAR EN EL COTEJO EL RIESGO DE ASOCIACIÓN Y CONFUSIÓN .....	202
NECESIDAD DE QUE LA COEXISTENCIA PACIFICA ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS GENERE TOTAL CONVICCIÓN DE LA INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR .....	205
SI UN CONSUMIDOR TIENE DUDA SOBRE DE RELACIÓN O VINCULACIÓN ECONÓMICA EMPRESARIAL, AUNQUE HAYA DIFERENCIA ENTRE LAS MARCAS EN CONFLICTO, SERÁN IRREGISTRABLES.....	206

LA VINCULACIÓN, CONEXIÓN O RELACIÓN ENTRE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DEPENDEN DEL GRADO DE SIMILITUD DE LOS SIGNOS OBJETO DE ANÁLISIS .....	207
--	-----

**SECCIÓN III EL COTEJO MARCARIO ..... 211**

EL COTEJO ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS, DEBE EFECTUARSE SIN DESCOMPONER SU UNIDAD FONÉTICA Y CONSIDERANDO LA SILABA TÓNICA DE LAS MISMAS .....	213
--	-----

PARA EFECTUAR UNA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS SE DEBE IDENTIFICAR EL ELEMENTO PREDOMINANTE DE ESTOS ÚLTIMOS Y PROCEDER CONFORME LAS REGLAS ESTÁNDAR DE COTEJO .....	214
--	-----

PARA EFECTUAR UNA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS FIGURATIVOS Y MIXTOS SE DEBE IDENTIFICAR EL ELEMENTO PREDOMINANTE DE ESTOS ÚLTIMOS Y PROCEDER CONFORME LAS REGLAS ESTÁNDAR DE COTEJO .....	215
--	-----

PARA EFECTUAR UNA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS SE DEBE IDENTIFICAR EL ELEMENTO PREDOMINANTE DE ESTOS ÚLTIMOS Y PROCEDER CONFORME LAS REGLAS ESTÁNDAR DE COTEJO .....	216
---	-----

LA SOLA PERTENENCIA DE SIGNOS DISTINTIVOS A UNA MISMA CLASE DE NOMENCLADOR NO IMPLICA SU SEMEJANZA, SE DEBE DEFINIR LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE ESTAS .....	217
--	-----

DOS PRODUCTOS PUEDEN TENER LA MISMA NATURALEZA O GÉNERO, PERO SI LOS CONSUMIDORES COMPRENDEN QUE CORRESPONDEN A DIFERENTES PRODUCTORES, NO HAY CONEXIÓN COMPETITIVA.....	219
---	-----

**SECCIÓN IV OPOSICIONES ..... 223**

EL INTERÉS LEGÍTIMO ATENÚA EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN EL DERECHO DE MARCAS PARA PRESENTAR OPOSICIONES ANDINAS .....	225
--	-----

NO EXISTE OPOSICIÓN TEMERARIA EN CASOS QUE, SI BIEN PARA LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE LA OPOSICIÓN ES INFUNDADA, ES VEROSÍMIL ASUMIR QUE EL OPOSITOR TENÍA RAZONES .....	226
---	-----

NO PROCEDERÁN LAS OPOSICIONES CONTRA UNA MARCA CADUCADA BASADAS EN MARCAS QUE HUBIERAN COEXISTIDO ANTERIORMENTE .....	227
---	-----

<b>SECCIÓN V - CANCELACIÓN DE MARCAS .....</b>	<b>229</b>
<b>ANTE LA INEXISTENCIA DEL USO DE UNA MARCA, ESTA PIERDE     SU OBJETO Y PUEDE SER SUJETA DE CANCELACIÓN .....</b>	<b>231</b>
<b>SI UN TITULAR NO JUSTIFICA EL USO DE UNA MARCA EN TODOS     SUS PRODUCTOS, SERÁ SUJETO A CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA .....</b>	<b>232</b>
<b>NO ES NECESARIO INTERPONER UNA CANCELACIÓN     DE NOMBRE COMERCIAL, ROTULO O ENSEÑA     COMERCIAL YA QUE ESTE CESA AL FINALIZAR EL USO .....</b>	<b>233</b>
<b>LA PROBANZA DE UNA INFRACCIÓN MARCARIA A     TRAVÉS DE UN ESTABLECIMIENTO VIRTUAL     IDENTIFICADO CON UN NOMBRE DE DOMINIO QUE ACTÚA     COMO NOMBRE COMERCIAL .....</b>	<b>234</b>
<b>SI SE SOLICITA LA CANCELACIÓN COMO MEDIO DE DEFENSA     ANTE UNA OPOSICIÓN DE REGISTRO, SE PUEDE DETERMINAR     LA SUSPENSIÓN DE ESTE ÚLTIMO HASTA EL PRONUNCIAMIENTO     DE LA CANCELACIÓN .....</b>	<b>235</b>
<b>EL USO INTERMITENTE O ESTACIONAL DE UNA MARCA     IMPIDE LA CANCELACIÓN DE LA MISMA .....</b>	<b>236</b>
<b>EL USO ESTACIONAL DE UNA MARCA DE MANERA JUSTIFICADA     PUEDE IMPEDIR LA CANCELACIÓN DE MARCA .....</b>	<b>237</b>
<b>LA EXPORTACIÓN DE UN PRODUCTO ES PRUEBA DEL USO     DE ESTE SIGNO, PUDIENDO IMPEDIR LA CANCELACIÓN DE LA MARCA .....</b>	<b>238</b>
<b>PONER UN PRODUCTO A SU DISPONIBILIDAD EN EL COMERCIO PERMITE     DEMOSTRAR EL USO DE LA MARCA.....</b>	<b>239</b>
<b>SON MEDIOS SUFICIENTES PARA IMPEDIR LA CANCELACIÓN     DE UNA MARCA EL USO DE TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA     ESCRITA, INTERNET, REDES SOCIALES.....</b>	<b>240</b>
<b>LA EXPORTACIÓN DE UN PRODUCTO ES PRUEBA DEL USO DE     ESTE SIGNO, PUDIENDO IMPEDIR LA CANCELACIÓN DE LA MARCA .....</b>	<b>240</b>
<b>LAS PRUEBAS PRESENTADAS DESPUÉS DE LOS 60 DÍAS     PARA RESPONDER UNA CANCELACIÓN PUEDEN SER     CONSIDERADOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA VERDAD MATERIAL .....</b>	<b>241</b>
<b>EL DERECHO PREFERENTE A SOLICITAR EL REGISTRO DE LA     MARCA QUE SE CANCELÓ PERTENECE, EN PRIMER     LUGAR, A LA PERSONA QUE EJERCIÓ LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN.....</b>	<b>242</b>

<b>SECCIÓN VI - NULIDAD DE MARCA</b> .....	<b>245</b>
LAS DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD RELATIVA SE DETERMINAN POR LOS ARTS. 134 A 136 DE LA DECISIÓN 486 .....	247
LA PRESCRIPCIÓN DE LA NULIDAD ES UNA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, PUES EXTINGUE LA ACCIÓN PROCEDIMENTAL .....	247
PARA SUSTENTAR UNA ACCIÓN DE NULIDAD DE NOMBRE COMERCIAL DEBE DEMOSTRAR PREVIAMENTE EL USO REAL Y EFECTIVO .....	248
EL INDICIO RAZONABLE DE MALA FE ES SUSTENTO PARA DETERMINAR LA NULIDAD DE UNA MARCA .....	249
LA CARACTERÍSTICA DE NOTORIEDAD DE UNA MARCA ES SUSTENTO PARA SOLICITAR LA NULIDAD DE OTRA MARCA .....	250
PRÓRROGA PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE NULIDAD .....	250
<b>SECCIÓN VII - EL NOMBRE COMERCIAL</b> .....	<b>253</b>
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL EMPRESARIO O EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y PERMITE DISTINGUIRLO DE LOS OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO .....	255
NECESIDAD DE SUSTENTAR UNA ACCIÓN DE NULIDAD DE NOMBRE COMERCIAL DEBE DEMOSTRAR PREVIAMENTE EL USO REAL Y EFECTIVO .....	256
EL NOMBRE COMERCIAL ADQUIERE SU PROTECCIÓN DESDE EL MOMENTO DE SU USO, PUDIENDO DETERMINARSE LA COEXISTENCIA DE SIGNOS EN CONFLICTO EN BASE A CRITERIOS DETERMINADOS .....	257
<b>SECCIÓN VIII - INFRACCIONES A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL</b> .....	<b>261</b>
UN TITULAR DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO SE ENCUENTRA FACULTADO A INTERPONER UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN CONTRA CUALQUIER QUE HAGA USO DE SU DERECHO SIN AUTORIZACIÓN .....	263
PARA APLICAR LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 155 DE LA DECISIÓN 486 SE DEBE EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SUPUESTOS CONFORME NORMATIVA ANDINA .....	264
PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN, SE DEBE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE ACTOS DE COMERCIO .....	269

LA FINALIDAD QUE PERSIGUEN EL IUS PROHIBENDI ESTÁ DIRIGIDA A EVITAR QUE EL DOBLE USO DE UNA MARCA IDÉNTICA O SIMILAR INTRODUZCA CONFUSIÓN EN EL MERCADO .....	269
PODRÁ CONSTITUIR INFRACCIÓN CONTRA UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA SU USO DE FORMA IDÉNTICA O SIMILAR PARA CUALQUIER ACTIVIDAD QUE SE REALICE DE MANERA PÚBLICA .....	270
LA PROBANZA DE UNA INFRACCIÓN MARCARIA A TRAVÉS DE UN ESTABLECIMIENTO VIRTUAL IDENTIFICADO CON UN NOMBRE DE DOMINIO QUE ACTÚA COMO NOMBRE COMERCIAL .....	271
LOS CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD NO IMPIDEN EFECTUAR ACTOS CONSIDERADOS COMO IMPORTACIÓN PARALELA .....	272
LA DIFERENCIA ENTRE UNA LICENCIA EXCLUSIVA Y UNA LICENCIA DE CARÁCTER NO EXCLUSIVA DE USO DE MARCA RESIDE EN LA POSIBILIDAD DE CONCESIÓN DE LICENCIAS SOBRE LA MISMA MARCA .....	273
EL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LAS MARCAS NACE DEL ACTO DE REGISTRO, ESTO ES DENOMINADO PRINCIPIO «REGISTRAL» .....	274
CARÁCTER TRANSITORIO DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA .....	276
A TRAVÉS DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA SE ESTABLECE UNA MEDIDA PRECAUTORIA QUE FORMA PARTE PREVIA DEL PROCESOS DE INFRACCIÓN .....	277
LA MEDIDA EN FRONTERA SE PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DEL IMPORTADOR CUANDO LA MEDIDA HAYA SIDO ORDENADA .....	278
<b>SECCIÓN IX - PATENTES .....</b>	<b>279</b>
EL MODELO DE UTILIDAD POSEE EXIGENCIA INVENTIVA, VALOR CIENTÍFICO Y AVANCE TECNOLÓGICO MENOR AL DE UNA PATENTE DE INVENCION .....	281
SI EXISTEN VARIOS TITULARES DE UNA PATENTE, CUALQUIERA DE ELLOS PUEDE INICIAR LA ACCIÓN SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS DEMÁS .....	282
EL MODELO DE UTILIDAD SE REFIERE A INVENCIONES QUE OFRECEN SOLUCIÓN A UN PROBLEMA TÉCNICO, Y SU TITULARIDAD SE ADQUIERE CON EL REGISTRO .....	284
SI UNA PERSONA EXPLOTA SIN AUTORIZACIÓN EL MODELO DE UTILIDAD REGISTRADO, DURANTE LA FECHA EN QUE ADQUIERA CARÁCTER PÚBLICO Y PUEDA SER CONSULTADA LA SOLICITUD, EL TITULAR TENDRÁ LA FACULTAD DE INICIAR UNA ACCIÓN .....	285

<b>SECCIÓN X - DERECHOS DE AUTOR</b> .....	<b>287</b>
LAS LEGISLACIONES INTERNAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS PUEDEN ESTABLECER LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR .....	289
TODA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA DEBE TENER ESTATUTOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE .....	291
PARA QUE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PUEDA AUTORIZAR LA UTILIZACIÓN DE UNA 325, DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN EXPRESA POR PARTE DEL TITULAR DEL DERECHO .....	291
LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A DERECHOS DE AUTOR SE DIRECCIONAN AL USO DE LOS MISMOS SIN LA NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN DEL AUTOR .....	292
AL FALLECIMIENTO DEL AUTOR, LOS DERECHOS PATRIMONIALES DERIVADOS DE SU OBRA SE TRANSFIEREN A SUS HEREDEROS POR TESTAMENTO O SUCESIÓN INTESTADA .....	293
<b>CAPÍTULO III - JURISPRUDENCIA NACIONAL - RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA</b> .....	<b>295</b>
EL TITULAR DE UN ROTULO COMERCIAL DEBE ACREDITAR CON PRUEBAS DIRECTAS O INDIRECTAS QUE OFERTÓ SU PRODUCTO AL MERCADO .....	297
LOS PRODUCTOS DEBEN SER PUESTOS EN EL COMERCIO Y DISPONIBLES EN EL MERCADO DEBIENDO SER IDENTIFICADOS CON SU MARCA .....	297
EL REGISTRO DE PATENTE, DEBE SER UNA INVENCION QUE CONTenga UNA REGLA TÉCNICA NUEVA, LA MISMA NO DEBE HABERSE PUBLICADO NI DIVULGADO .....	298
NO EXISTE UNA LISTA TAXATIVA PARA LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, SOLO SE DA UN MARCO REFERENTE A MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	299
EL REGISTRO DE MARCA, NO DEBE ESCUDARSE EN QUE LA MARCA SOLICITADA NO ESTA REGISTRADA .....	299
TODA RESOLUCIÓN QUE CONCEDA O DENIEGUE UN REGISTRO DEBE ESTAR ACOMPAÑADO POR UN ESTUDIO PROLIJO, TÉCNICO Y PORMENORIZADO .....	300
LA COEXISTENCIA NO ES UN FACTOR DETERMINANTE PARA EL REGISTRO DE SIGNOS IDÉNTICOS .....	301

REGLAS PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD O GRADO DE SEMEJANZA ENTRE SIGNOS .....	301
NO ES POSIBLE SEPARAR EL NOMBRE O DENOMINACIÓN EMPRESARIAL, CON LA MARCA DE UN PRODUCTO .....	303
LA MATERIALIZACIÓN DEL INTERÉS REAL POR EL OPOSITOR ANDINO, SE EVIDENCIA CON LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MANERA CONJUNTA A LA OPOSICIÓN FORMULADA .....	304
PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN ANDINA, EL INTERÉS LEGÍTIMO SE AMPLIA CON ACREDITAR EL INTERÉS REAL EN UNA SOLICITUD ANTERIOR O LA TITULARIDAD DE UNA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA .....	305
LA RESOLUCIÓN JERÁRQUICA NO DEBE INGRESAR A VALORAR ASPECTOS NO SEÑALADOS EN LA IMPUGNACIÓN: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE FORMA PARTE DEL DEBIDO PROCESO .....	305
LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DEBEN SER RESUELTAS APLICANDO DE MANERA PREFERENTE Y DIRECTA LA DECISIÓN 486 DE LA CAN .....	306
LA MARCA DERIVADA COMO UN DISTINTIVO SOLICITADO PARA EL REGISTRO POR EL TITULAR DE UNA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA .....	307
LA RELACIÓN COMERCIAL, NO REQUIERE SER REGISTRADA ANTE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE, DEBIENDO PRIMAR LA VERDAD MATERIAL O DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD .....	308
EL SOLICITANTE DE UNA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DEBE ACREDITAR EL INTERÉS LEGÍTIMO .....	309
LA SUSTANCIACIÓN DE LAS ACCIONES DE CANCELACIÓN, QUE NO FUERON PLANTEADAS COMO MEDIO DE DEFENSA, DEBERÁ SER TRAMITADA DE FORMA INDEPENDIENTE A UN PROCESO DE OPOSICIÓN .....	310
LA LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO REQUIERE ACREDITAR INTERÉS LEGÍTIMO O UN DERECHO SUBJETIVO.....	310
EL DERECHO PREFERENTE PARA REGISTRO DE UNA MARCA SOLO OTORGA EL DERECHO A LA PRELACIÓN .....	312
EL REGISTRO DE DERECHO DE AUTOR NO ES UN MECANISMO IDÓNEO PARA PROTEGER UNA MARCA COMO SIGNO SUSCEPTIBLE DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA .....	312

LA PRESENTACIÓN DE LA OPOSICIÓN DE MANERA POSTERIOR A LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, NO GENERA LA SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN .....	313
LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE SER TITULAR DE UNA MARCA RECONOCIDA NO GENERA CONVICCIÓN, SINO ES EN VIRTUD A UNA DECLARACIÓN EFECTUADA POR RESOLUCIÓN EN ETAPA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL .....	314
LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA O INDEPENDENCIA DE LAS DECISIONES DE UNA OFICINA NACIONAL COMPETENTE, REQUIERE SER MOTIVADO MEDIANTE UN RAZONAMIENTO JURÍDICO LÓGICO DEPARA TAL DECISIÓN .....	315
LA MALA FE Y LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REGISTRO DE MARCA, NO DEBEN LESIONAR LOS SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS EXTRACOMUNITARIOS .....	315
EL PRINCIPIO DE PREMINENCIA O PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO, GOZA DE PREVALENCIA RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNA DE UN PAÍS MIEMBRO .....	316
NO EXISTE VINCULACIÓN O GRADO DE DEPENDENCIA ENTRE UN “PROCESO DE INFRACCIÓN” Y UNA “ACCIÓN DE CANCELACIÓN”, SIENDO FIGURAS INDEPENDIENTES, CON SU PROCEDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS PARTICULARES .....	317
EL RIESGO DE USO PARASITARIO GENERA RIESGO DE DILUCIÓN DE LA MARCA NOTORIA .....	319
EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EFECTUADA POR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE, DEBE SER DE OFICIO, INTEGRAL, MOTIVADO Y AUTÓNOMO .....	320
LAS INTERPRETACIONES PREJUDICIALES, SON VINCULANTES Y DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA .....	321
LA NATURALEZA Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES NO CONSTITUYE UN FIN EN SI MISMO, SINO ES UN MEDIO INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR LOS RESULTADOS DEL PROCESO .....	321
LA IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR CARECER LA MARCA DE SUFICIENTE CAPACIDAD DISTINTIVA EXTRÍNSECA .....	323
DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DE UNA OPOSICIÓN, LA RESOLUCIÓN DEBE AJUSTARSE A LOS HECHOS MATERIALMENTE VERDADEROS .....	325

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA CONCESIÓN O NEGACIÓN DE REGISTRO DE MARCAS, DEBEN CONTENER UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD MOTIVADO .....	328
LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, ES UNA FACULTAD OTORGADA AL TRAMITADOR DE LA CAUSA A REALIZAR LA CONSULTA CUANDO EXISTE CONTROVERSIA SOBRE REGISTROS DE MARCA SIMILARES .....	332
LE CORRESPONDE A LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE REALIZAR EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, EL QUE ES OBLIGATORIO Y DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO SE PRESENTEN O NO OPOSICIONES .....	334
DENTRO DE LAS REGLAS DE COTEJO, NO EXISTE RIEGO DE CONFUSIÓN PARA QUE COEXISTA DOS MARCAS EN UN MERCADO SI SE TOMO EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE INFLUENCIAN EN EL CONSUMIDOR.....	335
EL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL, SE DEBE PROBAR SU USO REAL, EFECTIVO Y CONSTANTE CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD DE OTRO REGISTRO SIMILAR .....	338
<b>CAPÍTULO IV - JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL - SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL .....</b>	<b>339</b>
LA COMUNIDAD ANDINA TIENE LA CAPACIDAD DE LEGISLACIÓN EXCLUSIVA SOBRE LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA .....	341
LA INTERPRETACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO, CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA .....	344
EL SENAPI ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA INTERVENIR POR VÍA DE CONCILIACIÓN O ARBITRAJE EN LOS CONFLICTOS QUE SE PRESENTEN CON MOTIVO DE GOCE O EJERCICIO DEL DERECHO DE AUTOR .....	346
LA MEDIDA EN FRONTERA ES UNA MEDIDA TEMPORAL PARA PREVENIR LA IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE BIENES Y MERCADERÍAS EN POSIBLE INFRACCIÓN MARCARIA .....	347
EN VIRTUD AL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL ACUERDO DE CARTAGENA, LA NORMATIVA ANDINA POSEE PRELACIÓN EN SU APLICACIÓN .....	348
EL REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO DEBERÁ EFECTUARSE EN EL MARCO DE LA NORMATIVA ANDINA Y LA REGLAMENTACIÓN INTERNA EN EL MARCO DEL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.....	357



## PRESENTACIÓN

A través de la Ley N° 1788 de 16 de septiembre de 1997, fue creado el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) como la entidad encargada de administrar de forma desconcentrada el régimen de Propiedad Intelectual en el país de conformidad a la normativa comunitaria y, desde entonces, ya han transcurrido 25 años de la prestación de aquella función operativa y que se estructura a través de las unidades correspondientes al Registro de la Propiedad Industrial y de los Derechos de Autor.

El vigésimo quinto aniversario del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) nos sitúa en un momento trascendental para el país que, a pesar de la conjunción histórica de la pandemia por el COVID-19 y la pésima gestión del Gobierno de Facto, ha logrado materializar la reactivación económica con la recuperación de la democracia, fundamentalmente por las políticas económico-sociales implementadas por nuestro Gobierno Nacional que se encaminan firmemente en el proceso de industrialización con sustitución de importaciones en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) 2021 – 2025. En consecuencia, el sistema de protección de la Propiedad Intelectual no puede estar ajeno a los objetivos gubernamentales, teniendo el deber de adecuarse institucional y normativamente a los nuevos retos que nos plantea la realidad actual.

Por lo que, conmemorando nuestros 25 años de vida y como parte de las tareas vinculadas a la construcción de una nueva visión institucional, tenemos el agrado de presentar ante la población la primera versión del “Compendio Jurisprudencial de Propiedad Intelectual”, mismo que es producto del trabajo investigativo, analítico y compilador de los servidores públicos del SENAPI, quienes pretenden aportar con una obra de referencia y consulta tanto para estudiantes como para profesionales entendidos en la materia.

La obra incluye las mas relevantes sentencias del tribunal supremo de justicia y tribunal constitucional plurinacional que constituyen verdadera

jurisprudencia nacional, también una selección temática de interpretaciones prejudiciales emitidas por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, si bien aún no tienen el carácter estricto de un precedente de observancia obligatoria, nadie puede negar su importancia referencial, doctrinal y técnica para el sistema comunitario andino de protección a la Propiedad Intelectual, menos aún en nuestro país donde la importancia se encuentra reconocida dentro del Bloque de Constitucionalidad consagrado por el Art. 410 de la CPE.

Finalmente, queremos refrendar nuestro compromiso ante la sociedad de impulsar y materializar la construcción de una nueva visión institucional en la que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) no se limite a ser un mero registrador, sino que contribuya al desarrollo del país mediante la promoción de la innovación y el emprendimiento, siendo plenamente conscientes de que dichas actividades se constituyen en un vehículo importante para el desarrollo económico, ofreciendo servicios especializados y completos de información, además de asesoría a pequeños y micro empresarios a través de procedimientos desburocratizados, transparentes, sencillos, ágiles y digitales. Para lo cual, tengan la seguridad que trabajaremos de manera incansable en beneficio de la población.

Rafael Rodrigo Soto Frias  
**Director General Ejecutivo a.i. SENAPI**

## INTRODUCCIÓN

El derecho de propiedad intelectual se constituye en el complejo conjunto de herramientas de índole normativo, a través de los cuales se proveen los medios para el registro y la protección de las creaciones materializadas que emergen del intelecto humano y en virtud de que la naturaleza de la propiedad intelectual es de carácter universal, se convierte en una cuestión de interés social a nivel mundial.

En este marco, en virtud a la trascendencia internacional de estos derechos se constituyó la “World Intellectual Property Organization (OMPI)” que en su traducción al idioma español se entiende como la “Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)” como un foro mundial vinculado a los servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual, cuya constitución es determinada por las Naciones Unidas desde 1967 y que actualmente cuenta con 193 Estados miembros.

Dentro del ámbito regional, en el año 1969 se suscribió el Acuerdo de Cartagena, documento con el cual se constituye la Comunidad Andina, así mismo en el año 1996 a través del protocolo de modificación al Acuerdo de Integración, los Países Miembros, dan paso al Sistema Andino de Integración. Este organismo internacional en virtud a sus facultades constituye sus propias instituciones internas, entre ellas la Comisión, misma que se encuentra integrada por un representante plenipotenciario de cada uno de los Países Miembros. Dentro de sus funciones y atribuciones de la Comisión, se encuentra la capacidad legislativa a través de adopción de Decisiones, que se vinculan a diversas materias de comercio e inversiones, dentro de ellas tenemos la materia de propiedad Intelectual.

En materia de propiedad intelectual, tenemos las principales normas comunitarias emitidas en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina, siendo de principal interés dentro del presente compendio la Decisión 351 relativa a Derechos de Autor y Conexos y la Decisión 486 de Propiedad Industrial, así como diversas Decisiones adoptadas en el marco del proceso de integración comunitaria de la región. Con la finalidad de resolver las controversias en materia de aplicación de la normativa comunitaria, en el año 1979 se crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, iniciando funciones en el año 1984, constituyéndose en la instancia supranacional jurisdiccional y comunitario para conocer y declarar la legalidad del derecho comunitario y asegurar su aplicación uniforme en los Países Miembros. En materia de Propiedad Intelectual, los Países Miembros, tienen el mecanismo de la consulta obligatoria o facultativa, debiendo éste alto Tribunal Supranacional, emitir Interpretaciones Prejudiciales, las mismas que aseguran la aplicación uniforme en el País Miembro.

Todos estos aspectos normativos considerados de aplicación obligatoria dentro del ordenamiento jurídico de los países integrantes y que establecen el principio del complemento indispensable, por el cual limitan a cada uno de ellos a la posibilidad de emitir únicamente normativa de carácter complementario y que no se encuentre normada por la Comunidad Andina. Esta limitación se expresa a través de la emisión de normativa reglamentaria que tienen principalmente a establecer el procedimiento de las solicitudes vinculadas a propiedad intelectual dentro de sus ámbitos de propiedad industrial y derechos de autor.

Bajo este contexto, el Sistema de Integración Andino, y las Decisiones emitidas por los Países Miembros, son una herramienta importante en la labor efectuada por las oficinas nacionales competentes, y en el caso particular, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) se

propone, efectuar la publicación del presente compendio jurisprudencial que se compone de las principales normas que inciden dentro de la materia de Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina y fundamentalmente en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, para lo cual ponemos a disposición de nuestros lectores de manera íntegra la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos y la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, además de las modificaciones a esta última, sin embargo, fundamentalmente nuestra labor se direcciona a proveer la compilación de los lineamientos doctrinarios y jurisprudenciales comunitarios expresados entre las más de 100 las interpretaciones prejudiciales de mayor relevancia, vinculadas a controversias elevadas en calidad de consulta prejudicial por los Países Miembros de la Comunidad Andina; asimismo, en calidad de jurisprudencia nacional, se efectúa un detalle de las Sentencias Judiciales emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, además de las Sentencias Constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ambos considerados como los máximos órganos jurisdiccionales de nuestro Estado y aquello cuyos pronunciamientos son los únicos que pueden ser considerados como jurisprudencia dentro del marco de la ciencia del derecho, todas vinculadas al derecho de Propiedad Intelectual en sus vertientes de Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Conexos.

En suma, el presente compendio jurisprudencia en propiedad intelectual, tiene por objeto proveer a los profesionales jurídicos, estudiantes, solicitantes, actuales titulares de derechos de autor o de propiedad industrial y cualquier otra persona interesada en la materia, una herramienta normativa y jurisprudencial que aglutina los elementos más utilizados en materia de derechos de autor y propiedad industrial desde el punto de vista del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) como órgano nacional competente que se encuentra bajo tuición del

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y que se direcciona a proveer un mejor servicio y protección a los derechos de las personas que se consideran dentro del ámbito productivo y comercial, consideradas bajo las políticas económico sociales puestas en práctica por el gobierno central boliviano.

Roberto Ilich Garcia Herrera  
**Director de Asuntos Jurídicos a.i. SENAPI**

# **CAPÍTULO I**

## **NORMATIVA COMUNITARIA**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## LA PROPIEDAD INTELECTUAL DENTRO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Siendo que el Estado Plurinacional de Bolivia forma parte de la Comunidad Andina, los derechos de Propiedad Intelectual se encuentran determinados en virtud a las normas comunitarias propugnadas por el mencionado organismo internacional; este aspecto se encuentra debidamente considerado a través de los principios y lineamientos establecidos dentro de nuestra norma fundamental que es la Constitución Política del Estado, tal como establece en su Artículo 1 *“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”*.

En el mismo cuerpo legal, se efectúa el reconocimiento de los derechos determinando que: *“I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.*

*II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados.*

*III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.*

*IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”*.

Los derechos, en tal sentido se expresan a través del derecho a la petición, el cual se encuentra consignado en el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado que establece *“Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”*.

Esto en concordancia al reconocimiento de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino además de la colectividad humana dentro este aspecto, en su Artículo 30 *“I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.*

*II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:*

*9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.*

*11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.*

*III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley”*.

Ahora bien, entre los aspectos de propiedad intelectual, se encuentra la medicina tradicional, contenida en el Artículo 42 de la norma constitucional que establece: *“I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos.*

II. *La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.*

Asimismo, establece también la naturaleza del patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesino y su protección en su Artículo 100, *consignando que: “I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado.*

*II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y Afrobolivianas”.*

En tal sentido establece como función del estado, el registro y protección de la propiedad intelectual, tal como ordena el Artículo 102 del mismo cuerpo legal: *“El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley”.*

En concordancia al Artículo 304 que determina el registro de derechos intelectuales de naciones y pueblo indígena origina campesinos es una competencia compartida bajo el siguiente tenor: *“II. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias compartidas:*

*3. Resguardo y registro de los derechos intelectuales colectivos, referidos a conocimientos de recursos genéticos, medicina tradicional y germoplasma, de acuerdo con la ley”.*

También establece como parte de la Propiedad intelectual, los recursos genéticos y microorganismos a favor del Estado, determinando en su Artículo 381 que: *“II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los procedimientos para su protección mediante la ley”*.

# APLICACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL.

El Estado Plurinacional de Bolivia, es país integrante de la Comunidad Andina desde su creación en el año 1969 a través de la firma del Acuerdo de Cartagena ratificado por el Protocolo modificador del tratado de Creación del Tribunal de Justicia a través de la Ley N° 1872 de 15 de junio de 1998, en ese marco a través de su Secretaría General, las Decisiones emitidas por la Comunidad Andina (CAN) forman parte del ordenamiento jurídico interno de los países integrantes de dicho organismo internacional, constituyéndose de esta manera en la normativa esencial observada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) durante el procesamiento de los tramites a su cargo vinculados a propiedad intelectual.

De esta forma, en aplicación a las determinaciones establecidas por dicho acuerdo, se tiene que la Decisión 486 sobre “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” y la Decisión 351 sobre “Régimen Común Sobre Derecho De Autor Y Derechos Conexos”, que consignan los lineamientos generales aplicables dentro la normativa nacional, se constituyen en normas fundamentales en materia de propiedad intelectual cada uno en el régimen que le corresponde.

Ahora bien, este aspecto se encuentra debidamente reconocido y establecido a nivel estructural y normativo en virtud al bloque de constitucionalidad, determinado por el Art. 410 de la Constitución Política del Estado según lo siguiente:

*I. “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos la presente Constitución.*

*II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. **El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales** en materia de Derechos Humanos **y las normas de Derecho Comunitario**, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias territoriales:*

- 1. Constitución Política del Estado.*
- 2. Los tratados internacionales.***
- 3. Las Leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena.*
- 4. Los decretos, reglamentos y demás resolución es emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.*

# **DECISIÓN 486**

## **Régimen Común sobre Propiedad Industrial**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



**LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,  
VISTOS: El Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión  
344 de la Comisión;**

**DECIDE:**

Sustituir la Decisión 344 por la siguiente Decisión:

**RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  
Del Trato Nacional**

**Artículo 1.-** Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro.

**Del Trato de la Nación más Favorecida**

**Artículo 2.-** Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales

de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales

**Artículo 3.-** Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional.

Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.

Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes.

### **De los Términos y Plazos**

**Artículo 4.-** Los plazos relativos a trámites previstos en la presente Decisión sujetos a notificación o publicación se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión.

**Artículo 5.-** Siempre que en la presente Decisión no exista disposición en contrario, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son

hábiles. Si el plazo se fija en meses o años se computará de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

## **De las Notificaciones**

**Artículo 6.-** La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados.

## **Del Idioma**

**Artículo 7.-** El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente deberá presentarse en idioma castellano.

**Artículo 8.-** Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.

## **De la Reivindicación de Prioridad**

**Artículo 9.-** La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

**Artículo 10.-** A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.

La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) en el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y,
- b) en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses.

Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha

de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.

Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo.

**Artículo 11.-** El incumplimiento de los plazos, de la presentación de los documentos o del pago de la tasa, acarreará la pérdida de la prioridad invocada.

## **Del Desistimiento y Abandono**

**Artículo 12.-** El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud de patente o de registro da por terminada la instancia administrativa a partir de la declaración de la oficina nacional competente, perdiéndose la fecha de presentación atribuida.

Si se presentara el desistimiento antes de la publicación de la solicitud, ésta no será publicada. Tratándose de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial, las mismas se mantendrán en reserva y no podrán ser consultadas sin autorización escrita del solicitante, salvo que hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

**Artículo 13.-** Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación a los casos de abandono del trámite de la solicitud, en lo que fuere pertinente.

## TITULO II DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

### CAPITULO I

#### De los Requisitos de Patentabilidad

**Artículo 14.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;

c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;

e) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,

f) Las formas de presentar información.

**Artículo 16.-** Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

**Artículo 17.-** Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

a) El inventor o su causahabiente;

b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,

c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

**Artículo 18.-** Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

**Artículo 19.-** Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

**Artículo 20.-** No serán patentables:

a) Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una

invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

b) Las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

**Artículo 21.-** Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

## **CAPITULO II**

### **De los Titulares de la Patente**

Artículo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

**Artículo 23.-** Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación.

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

**Artículo 24.-** El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención.

## **CAPITULO III**

### **De las Solicitudes de Patente**

**Artículo 25.-** La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

**Artículo 26.-** La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) el petitorio;
- b) la descripción;

- c) una o más reivindicaciones;
- d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;
- e) el resumen;
- f) los poderes que fuesen necesarios;
- g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
- i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;
- j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,
- k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

**Artículo 27.-** El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de concesión de la patente;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) el nombre de la invención;
- e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;

f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;

g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,

h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

**Artículo 28.-** La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

a) El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;

b) La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;

c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;

d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;

e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

**Artículo 29.-** Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.

El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución.

El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el artículo 40.

**Artículo 30.-** Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

**Artículo 31.-** El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente.

**Artículo 32.-** Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.

**Artículo 33.-** Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente:

- a) La indicación de que se solicita la concesión de una patente;
- b) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) La descripción de la invención;
- d) Los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

**Artículo 34.-** El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

**Artículo 35.-** El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión.

El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

**Artículo 36.-** El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.

**Artículo 37.-** El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales.

No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención conforme al artículo 25.

La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.

## **CAPITULO IV**

### **Del Trámite de la Solicitud**

**Artículo 38.-** La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.

**Artículo 39.-** Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.

**Artículo 40.-** Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá

carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

**Artículo 41.-** Una solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros antes de transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de su presentación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación aún sin consentimiento de aquél.

**Artículo 42.-** Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

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

**Artículo 43.-** Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.

**Artículo 44.-** Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

**Artículo 45.-** Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

**Artículo 46.-** La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

**Artículo 47.-** A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.

**Artículo 48.-** Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

**Artículo 49.-** Para el orden y clasificación de las patentes, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Patentes de Invención establecida por el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971, con sus modificaciones vigentes.

## **CAPITULO V**

### **De los Derechos que confiere la Patente**

**Artículo 50.-** La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.

**Artículo 51.-** El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.

**Artículo 52.-** La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a) cuando en la patente se reivindica un producto:
  - i) fabricar el producto;
  - ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
- b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
  - i) emplear el procedimiento; o
  - ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

**Artículo 53.-** El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
- c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;

d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;

e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

**Artículo 54.-** La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A 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 la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.

**Artículo 55.-** Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse

o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.

**Artículo 56.-** Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

**Artículo 57.-** El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. 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.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

**Artículo 58.-** La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

## **CAPITULO VI**

### **De las Obligaciones del Titular de la Patente**

**Artículo 59.-** El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

**Artículo 60.-** A los efectos del presente Capítulo, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.

## **CAPITULO VII**

### **Del régimen de Licencias Obligatorias**

**Artículo 61.-** Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el País Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada País Miembro. Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.

**Artículo 62.-** La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. Esta compensación deberá ser adecuada, según las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valor económico de la autorización.

La impugnación de la licencia obligatoria no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que estuvieren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación económica determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.

**Artículo 63.-** A petición del titular de la patente o del licenciataria, las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

**Artículo 64.-** El licenciataria estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su inacción por razones de caso fortuito

o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competente revocará la licencia obligatoria.

**Artículo 65.-** Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible. La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

**Artículo 66.-** De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas. La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.

**Artículo 67.-** La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:

- a) La invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- b) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,
- c) No podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

**Artículo 68.-** En adición de lo establecido en los artículos precedentes, las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

- a) No serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;
- b) Sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no surtirá efectos legales;
- c) Podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;
- d) El alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;
- e) Tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme al artículos 65 y 66;
- f) Contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66; y,
- g) Los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

**Artículo 69.-** Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente Capítulo no surtirán efecto legal alguno.

## **CAPITULO VIII**

### **De los Actos Posteriores a la Concesión**

**Artículo 70.-** El titular de una patente podrá pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente.

Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificación o corrección de una solicitud.

**Artículo 71.-** El titular de una patente podrá renunciar a una o más reivindicaciones de la patente o a la patente en su totalidad, mediante declaración dirigida a la oficina nacional competente. La renuncia surtirá efectos desde la fecha de recepción de la declaración respectiva.

**Artículo 72.-** El titular de una patente podrá dividirla en dos o más patentes fraccionarias. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la división de una solicitud.

**Artículo 73.-** El titular asimismo, podrá fusionar dos o más patentes. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la fusión de una solicitud.

**Artículo 74.-** La oficina nacional competente podrá establecer el cobro de tasas para los actos realizados con posterioridad a la concesión de la patente.

## CAPITULO IX

### De la Nulidad de la Patente

**Artículo 75.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:

- a) El objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15;
- b) La invención no cumpliera con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14;
- c) la patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20;
- d) La patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29;
- e) Las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción;
- f) La patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;
- g) De ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los países miembros es país de origen;
- h) De ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los países miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los países miembros es país de origen; o,
- i) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

**Artículo 76.-** Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión de la patente, de conformidad con la legislación nacional.

**Artículo 77.-** La autoridad nacional competente podrá anular una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la explotación de la invención en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

**Artículo 78.-** La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

**Artículo 79.-** Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de una patente, la autoridad nacional competente podrá pedir al titular de la patente que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 46 relativos a la patente objeto del procedimiento.

## **CAPITULO X**

### **De la Caducidad de la Patente**

**Artículo 80.-** Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrán su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

## TITULO III DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

**Artículo 81.-** Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

**Artículo 82.-** No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

**Artículo 83.-** El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita. A efectos de esto último deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 35.

**Artículo 84.-** El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.

**Artículo 85.-** Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

## TITULO IV DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

### CAPITULO I Definiciones

**Artículo 86.-** A efectos del presente Título se entenderá por:

- a) circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica;
- b) esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

### CAPITULO II De los Requisitos de Protección de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

**Artículo 87.-** Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original. Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerará original si la combinación de tales elementos, como conjunto, cumple con esa condición.

## **CAPITULO III**

### **De los Titulares**

**Artículo 88.-** El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la protección les corresponderá en común.

Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.

## **CAPITULO IV**

### **De la Solicitud de Registro**

**Artículo 89.-** La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) El petitorio;
- b) Una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;
- c) De ser el caso, una declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado, en cualquier lugar del mundo;
- d) De ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado;

- e) Una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado;
- f) Copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país miembro;
- g) Los poderes que fuesen necesarios; y,
- h) El comprobante de pago de la tasa establecida.

**Artículo 90.-** El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de concesión del registro;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) el nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante;
- e) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- f) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el País Miembro; y,
- g) la firma del solicitante o de su representante legal.

**Artículo 91.-** Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto. Las partes restantes deberán ser suficientes para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado.

**Artículo 92.-** Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

- a) Una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado;
- b) Datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) Una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita; y
- d) El comprobante de pago de la tasa correspondiente.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

## **CAPITULO V**

### **Del Trámite de la Solicitud**

**Artículo 93.-** La oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado conforme a la definición del artículo 86, y si la solicitud comprende los elementos indicados en los artículos 89, 90 y 91. La oficina nacional competente no examinará de oficio la originalidad del esquema de trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archivar de oficio. Si el solicitante no efectuara la corrección en el plazo

señalado, la oficina nacional competente hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

**Artículo 94.-** Efectuado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial, a costa del interesado. Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

**Artículo 95.-** Cualquier persona interesada podrá presentar a la oficina nacional competente oposición fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de un esquema de trazado.

Serán aplicables a la oposición las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

**Artículo 96.-** Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional competente registrará el esquema de trazado, expedirá un certificado de registro que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente.

## **CAPITULO VI**

### **De los Derechos que confiere el Registro**

**Artículo 97.-** En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente del País Miembro dentro de un plazo de dos años contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningún lugar del mundo sólo podrá registrarse si ello se solicita ante la oficina nacional competente del País Miembro dentro de un plazo de 15

años contado desde el último día del año en que se creó el esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

**Artículo 98.-** El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de diez años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:

- a) El último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o
- b) La fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo país miembro.

La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.

**Artículo 99.-** La protección se aplicará independientemente de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado.

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a) Reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme al artículo 87;
- b) Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o
- c) Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que este siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente, y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado.

**Artículo 100.-** El derecho conferido por el registro del esquema de trazado sólo podrá hacerse valer contra actos realizados con fines industriales o comerciales.

El registro no confiere el derecho de impedir los siguientes actos:

- a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) Actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis o experimentación;
- c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) Actos referidos en el artículo 5ter del convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

**Artículo 101.-** El registro de un esquema de trazado no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o de artículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A 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 del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

**Artículo 102.-** El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar actos de explotación industrial o comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediante la evaluación o el análisis del esquema de trazado protegido, siempre que el esquema de trazado así creado cumpla la condición de originalidad conforme al Artículo 87. Tampoco podrá impedir esos actos respecto de

los circuitos integrados que incorporen el esquema de trazado así creado, ni de los artículos que incorporen tales circuitos integrados.

**Artículo 103.-** El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar los actos mencionados en el artículo 99 respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.

**Artículo 104.-** No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en el artículo 99 respecto de un circuito integrado que incorpore ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se había reproducido ilícitamente. Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.

**Artículo 105.-** Un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

## CAPITULO VII

### Del Régimen de Licencias

**Artículo 106.-** El titular de un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación del esquema de trazado respectivo.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación del esquema de trazado. 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.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de esquema de trazado durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

**Artículo 107.-** Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

- a) Que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o
- b) Que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las condiciones establecidas para la concesión de licencias obligatorias respecto de patentes de invención.

## **CAPITULO VIII**

### **De la Nulidad del Registro**

**Artículo 108.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado, cuando:

- a) El objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme al artículo 86;
- b) El registro no cumpliera con los requisitos de protección previstos en el artículo 87;
- c) El registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno de los plazos estipulados en el artículo 97; o,
- d) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren a una parte del esquema de trazado registrado, la nulidad se declarará solamente con respecto a tal parte, según corresponda, quedando el registro vigente para las demás partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de originalidad previsto en el artículo 87.

El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de registro.

**Artículo 109.-** Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad

nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión del registro, de conformidad con la legislación nacional.

**Artículo 110.-** La autoridad nacional competente podrá anular un registro de esquema de trazado cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el esquema de trazado en el País Miembro, aplicándose el plazo que venza primero.

**Artículo 111.-** La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular del registro para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad del registro, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

**Artículo 112.-** Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la autoridad nacional competente podrá pedir al titular del registro que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 89 relativos al registro objeto del procedimiento.

## TITULO V DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

### CAPITULO I De los Requisitos para la Protección

**Artículo 113.-** Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

**Artículo 114.-** El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente un diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

**Artículo 115.-** Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

**Artículo 116.-** No serán registrables:

- a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,
- c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

## **CAPITULO II**

### **Del Procedimiento de Registro**

**Artículo 117.-** La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener:

- a) El petitorio;
- b) La representación gráfica o fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño;

- c) Los poderes que fuesen necesarios;
- d) El comprobante del pago de las tasas establecidas;
- e) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho al registro de diseño industrial al solicitante; y,
- f) De ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el país miembro.

**Artículo 118.-** El petitorio de la solicitud de registro de diseño industrial estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) El requerimiento de registro del diseño industrial;
- b) El nombre y la dirección del solicitante; c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) La indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y subclase de estos productos;
- e) El nombre y el domicilio del diseñador, cuando no fuese el mismo solicitante;
- f) De ser el caso, la fecha, el número y la indicación de la oficina de presentación de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el país miembro;
- g) De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; y,
- h) La firma del solicitante o de su representante legal.

**Artículo 119.-** Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

- a) La indicación de que se solicita el registro de un diseño industrial;
- b) Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) La representación gráfica y fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse por una muestra del material que incorpora el diseño; y,
- d) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

**Artículo 120.-** La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 117 y 118.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de treinta días siguiente a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.

**Artículo 121.-** Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

**Artículo 122.-** 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 del diseño industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición.

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

**Artículo 123.-** Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación.

**Artículo 124.-** Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

**Artículo 125.-** Una solicitud de registro de diseño industrial no podrá ser consultada por terceros antes de culminado el plazo para que se ordene la publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de un registro de diseño industrial ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente aún antes de su publicación aún sin consentimiento de aquél.

**Artículo 126.-** Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá el registro del diseño industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente. Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente denegará el registro.

**Artículo 127.-** Para el orden y clasificación de los diseños industriales, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, con sus modificaciones vigentes.

### **CAPITULO III**

#### **De los Derechos que confiere el Registro**

**Artículo 128.-** El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro.

**Artículo 129.-** El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

**Artículo 130.-** La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

**Artículo 131.-** El registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A 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 del diseño industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

**Artículo 132.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial, cuando:

- a) El objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 113;
- b) El diseño industrial no cumplierse con los requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115;
- c) El registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 116; o,
- d) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

**Artículo 133.-** Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53 literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79

## TITULO VI DE LAS MARCAS

### CAPITULO I De los Requisitos para el Registro de Marcas

**Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) Las palabras o combinación de palabras;
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) Los sonidos y los olores;
- d) Las letras y los números;
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) Carezcan de distintividad;
- c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
- g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
- h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
- j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
- l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
- m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales

de control y de garantía de los estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los países miembros;

o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un país miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

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

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;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

- d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero;
- e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
- f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
- g) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
- h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

**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.

## **CAPITULO II**

### **Del Procedimiento de Registro**

**Artículo 138.-** La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) El petitorio;
- b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) Los poderes que fuesen necesarios;
- d) El comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y
- f) De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el artículo 6quinquies del convenio de París.

**Artículo 139.-** El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) El requerimiento de registro de marca;
- b) El nombre y la dirección del solicitante;
- c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

- d) De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- e) La indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;
- f) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
- g) La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
- h) La firma del solicitante o de su representante legal.

**Artículo 140.-** Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

- a) La indicación que se solicita el registro de una marca;
- b) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- d) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y,
- e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

**Artículo 141.-** Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido

productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.

**Artículo 142.-** Cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, deberá presentar el certificado de registro de la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

**Artículo 143.-** El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.

**Artículo 144.-** La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

**Artículo 145.-** Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

**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.

**Artículo 147.-** A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

**Artículo 148.-** Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

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 contestación.

**Artículo 149.-** La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- a) Que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
- b) Que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
- c) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

**Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

**Artículo 151.-** Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

### **CAPITULO III**

#### **De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca**

**Artículo 152.-** El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

**Artículo 153.-** El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

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

**Artículo 155.-** El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar

una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

**Artículo 156.-** A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

**Artículo 157.-** Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y

no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

**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 159.-** Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Artículo 160.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

## **CAPITULO IV**

### **De las Licencias y Transferencias de las Marcas**

**Artículo 161.-** Un registro de marca concedida o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

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

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.

**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 164.-** En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

## **CAPITULO V**

### **De la Cancelación del Registro**

**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 interpuesta 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.

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.

**Artículo 168.-** La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

**Artículo 169.-** La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

- a) La necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
- b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y
- c) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

**Artículo 170.-** Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

## **CAPITULO VI**

### **De la Renuncia al Registro**

**Artículo 171.-** El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

## **CAPITULO VII**

### **De la Nulidad del Registro**

**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.

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 aplicara 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.

**Artículo 173.-** Serán de aplicación al presente Capítulo las disposiciones del artículo 78.

## **CAPITULO VIII De la Caducidad del Registro**

**Artículo 174.-** El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.

## **TITULO VII DE LOS LEMAS COMERCIALES**

**Artículo 175.-** Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

**Artículo 176.-** La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

**Artículo 177.-** No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

**Artículo 178.-** Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.

**Artículo 179.-** Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

## **TITULO VIII DE LAS MARCAS COLECTIVAS**

**Artículo 180.-** Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.

**Artículo 181.-** Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

**Artículo 182.-** La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:

- a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;
- b) La lista de integrantes; y,
- c) La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas deberá informar a la oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.

**Artículo 183.-** La marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de personas.

Las transferencias y licencias deberán ser inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan efectos frente a terceros.

**Artículo 184.-** Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

## **TITULO IX DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN**

**Artículo 185.-** Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

**Artículo 186.-** Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.

**Artículo 187.-** Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

El reglamento de uso se inscribirá junto con la marca.

Toda modificación de las reglas de uso de la marca de certificación deberá ser puesta en conocimiento de la oficina nacional competente. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente.

**Artículo 188.-** El titular de una marca de certificación podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

**Artículo 189.-** Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

## TITULO X DEL NOMBRE COMERCIAL

**Artículo 190.-** Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

**Artículo 191.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

**Artículo 192.-** El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

**Artículo 193.-** Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.

**Artículo 194.-** No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
- d) Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

**Artículo 195.-** Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas.

**Artículo 196.-** En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales.

**Artículo 197.-** El titular de un registro de nombre comercial podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia al registro del nombre comercial surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

**Artículo 198.-** La renovación del registro de un nombre comercial deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su expiración. No obstante, el titular del nombre comercial gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir

de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación, acompañando los comprobantes de pago de las tasas establecidas en las normas internas de los Países Miembros, pagando conjuntamente el recargo establecido, de ser el caso. Durante el plazo referido, el registro del nombre comercial mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación las oficinas nacionales competentes podrán exigir prueba de uso del nombre comercial conforme a sus normas nacionales. En todo caso el registro se efectuará en los mismos términos del registro original.

**Artículo 199.-** La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando.

El nombre comercial podrá ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales, dicha licencia podrá ser registrada ante la oficina nacional competente.

## **TITULO XI DE LOS RÓTULOS O ENSEÑAS**

**Artículo 200.-** La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

## TITULO XII

### DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

#### CAPITULO I

#### De las Denominaciones de Origen

**Artículo 201.-** Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

**Artículo 202.-** No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;
- b) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general;
- c) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,
- d) Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

**Artículo 203.-** La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades

estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

**Artículo 204.-** La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

- a) Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;
- b) La denominación de origen objeto de la declaración;
- c) La zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;
- d) Los productos designados por la denominación de origen; y,
- e) Una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

**Artículo 205.-** Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.

**Artículo 206.-** La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el artículo 204.

La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de protección, en cuanto corresponda.

**Artículo 207.-** La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

- a) Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;
- b) Realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,
- c) Cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.

**Artículo 208.-** La oficina nacional competente podrá otorgar las autorizaciones de uso correspondientes. La autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si así lo establecen las normas nacionales.

**Artículo 209.-** Cuando la autorización de uso sea competencia de la oficina nacional competente, ella será otorgada o denegada en un lapso de quince días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

**Artículo 210.-** La autorización de uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas establecido en la presente Decisión.

**Artículo 211.-** La autorización de uso de una denominación de origen protegida, caducará si no se solicita su renovación dentro de los plazos previstos para la renovación de marcas de la presente Decisión.

De la misma forma, será motivo de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional de cada País Miembro.

**Artículo 212.-** La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los

productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión “DENOMINACIÓN DE ORIGEN”.

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.

**Artículo 213.-** Las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispondrán los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas.

**Artículo 214.-** La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

**Artículo 215.-** Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera

continúa para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

**Artículo 216.-** La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen protegida, si fue concedida en contravención a la presente Decisión. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre nulidad de registro de marcas de la presente Decisión.

**Artículo 217.-** De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, cancelará la autorización de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre cancelación de registro de marcas de la presente Decisión.

**Artículo 218.-** Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

**Artículo 219.-** Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

**Artículo 220.-** Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen.

## CAPITULO II

### De las Indicaciones de Procedencia

**Artículo 221.-** Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

**Artículo 222.-** Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

**Artículo 223.-** Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

## TITULO XIII

### DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

**Artículo 224.-** Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

**Artículo 225.-** Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido

contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

**Artículo 227.-** Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y f).

**Artículo 228.-** Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) El valor contable del signo como activo empresarial;
- h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) Los aspectos del comercio internacional; o,
- k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

**Artículo 229.-** No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) No esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
- b) No haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
- c) No sea notoriamente conocido en el extranjero.

**Artículo 230.-** Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- o,
- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

**Artículo 231.-** El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

**Artículo 232.-** La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.

**Artículo 233.-** Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.

**Artículo 234.-** Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.

**Artículo 235.-** Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

**Artículo 236.-** Serán aplicables al presente Título las disposiciones contenidas en la presente Decisión, en lo que fuere pertinente.

## **TITULO XIV DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA**

**Artículo 237.-** Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de

protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

## TITULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

### CAPITULO I De los Derechos del Titular

**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 239.-** El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

**Artículo 240.-** En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto,

corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

- a) El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
- b) Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.

**Artículo 241.-** El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) El cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) La indemnización de daños y perjuicios;
- c) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) La adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) La adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos,

materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

g) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

**Artículo 242.-** Los Países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

**Artículo 243.-** Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

**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.

## CAPITULO II

### De las Medidas Cautelares

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.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- d) La constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,
- e) El cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

**Artículo 247.-** Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión

de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

**Artículo 248.-** Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada. Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida.

La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.

**Artículo 249.-** Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

### **CAPITULO III**

#### **De las Medidas en Frontera**

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

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

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

**Artículo 255.-** Una vez determinada la infracción, los productos con marcas

falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

**Artículo 256.-** Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

## **CAPITULO IV De las Medidas Penales**

**Artículo 257.-** Los Países Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación de marcas.

## **TITULO XVI DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

### **CAPITULO I De los Actos de Competencia Desleal**

**Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

**Artículo 259.-** Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

## **CAPITULO II**

### **De los Secretos Empresariales**

**Artículo 260.-** Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- a) Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de

producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

**Artículo 261.-** A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

**Artículo 262.-** Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

- a) Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
- c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;
- f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso

e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o,

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

**Artículo 263.-** La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260.

**Artículo 264.-** Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

**Artículo 265.-** Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.

**Artículo 266.-** Los Países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra toda

divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.

Los Países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo.

## **CAPITULO III**

### **De las Acciones por Competencia Desleal**

**Artículo 267.-** Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.

**Artículo 268.-** La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.

**Artículo 269.-** Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación.

## **DISPOSICIONES FINALES**

**Artículo 270.-** Los Países Miembros con el apoyo de la Secretaría General, implementarán un sistema informático andino sobre derechos de propiedad industrial registrados en cada uno de ellos. A tal efecto, interconectarán sus respectivas bases de datos a más tardar el 31 de diciembre del año 2002.

**Artículo 271.-** Los Países Miembros propenderán al establecimiento de mecanismos de difusión y divulgación de la información tecnológica contenida en las patentes de invención.

**Artículo 272.-** Los Países Miembros procurarán celebrar entre ellos

acuerdos de cooperación tendientes al fortalecimiento de la capacidad institucional de las oficinas nacionales competentes.

**Artículo 273.-** Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

**Artículo 274.-** La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.

## DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

**Artículo 275.-** De conformidad con la tercera disposición complementaria de la Decisión 391, la autoridad nacional competente en materia de acceso a los recursos genéticos y las oficinas nacionales competentes establecerán sistemas de intercambio de información sobre los contratos de acceso autorizados y derechos de propiedad intelectual concedidos a más tardar el 31 de diciembre de 2001.

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

**Artículo 277.-** Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión.

Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables.

**Artículo 278.-** Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y

modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a través de cualquier medio, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros.

Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.

**Artículo 279.-** Los Países Miembros podrán suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial que no vulnere la presente Decisión, tales como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

**Artículo 280.-** Cuando la legislación interna de los Países Miembros así lo disponga, en caso de que se solicite una patente para un organismo genéticamente modificado (OGM) y/o el proceso tecnológico para la producción del OGM, deberá presentar copia del documento que otorgue el permiso de la autoridad nacional competente en materia de bioseguridad de cada País Miembro.

## DISPOSICIONES TRANSITORIAS

**PRIMERA.-** Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

**SEGUNDA.-** Los microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) del artículo 27, numeral 3 del ADPIC.

A tal efecto, se tendrán en cuenta los compromisos asumidos por los Países Miembros en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

**TERCERA.-** A más tardar al 31 de diciembre de 2002 y de conformidad con lo previsto en el artículo 278, las oficinas nacionales competentes interconectarán sus bases de datos. A tal efecto, la Secretaría General gestionará los recursos de cooperación internacional técnica y financiera. Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los catorce días del mes de setiembre del año dos mil.

# **DECISIÓN 632**

**Aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión  
486 de 2000**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,

**VISTOS:** Los Artículos 22 y 55 del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 266 de la Decisión 486; y,

**CONSIDERANDO:** Que, con fecha 14 de septiembre de 2000 la Comisión de la Comunidad Andina aprobó la Decisión 486, que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial;

Que, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), suscrito por la totalidad de los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio, establece la obligación de proteger, “contra todo uso comercial desleal”, los datos de prueba que se presenten ante la autoridad sanitaria para respaldar las solicitudes de registro de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas;

Que, el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486 establece que los Países Miembros pueden tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos de prueba;

Que, una de las formas que la comunidad internacional ha adoptado para otorgar efectiva protección a estos datos de pruebas es la de impedir que terceros utilicen, durante un período de tiempo, esos mismos datos para obtener permisos de comercialización para productos farmacéuticos o químicos agrícolas;

Que, resulta necesario precisar los alcances del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, con el fin de que el País Miembro que así lo considere, pueda establecer plazos durante los cuales no autorizará a un tercero, sin el consentimiento de la persona que presentó previamente la información, para que comercialice un producto con base en dicha información;

Que, como antecedente en el derecho comunitario, el artículo 79 de la Decisión 344 también incluía, en este caso explícitamente, la posibilidad que los Países Miembros establecieran un plazo de exclusiva como protección a los datos de prueba;

Que, conforme a lo previsto en la Sentencia del Proceso 7-AI-99, “sólo a la Comisión, en su carácter de organismo legislativo del cual emanó la Decisión aclarada, precisada o interpretada, le corresponde, mediante la expedición de otra norma del mismo nivel y jerarquía, realizar la que se conoce doctrinariamente con el nombre de “interpretación auténtica”, la cual por quedar consignada en una ley, participa de las características propias de ella, entre otras, la de su generalidad”;

Que, en la misma sentencia el Tribunal expuso que “en oportunidades el legislador, en el marco de sus competencias legislativas, expide normas que, por su carácter posterior, se aplican de preferencia, modifican, derogan o interpretan normas anteriores. En esta última labor legislativa se trata de fijar el contenido material de una ley que, a juicio del legislador, quedó oscura, o durante su vigencia ha sido objeto de interpretaciones que le confieren un contenido diverso, produciendo, en oportunidades, deterioro de la certeza jurídica y de la finalidad perseguida por aquél, entendido éste, el legislador, en sentido permanente, de suerte que en relación con los efectos jurídicos se estima que es uno mismo el titular que expidió la ley anterior y el que luego la interpreta. De este modo se respeta el sustrato de estabilidad propio de la soberanía que expresa el ejercicio de las funciones del órgano legislativo”;

Que resulta necesario interpretar con autoridad el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, en el sentido de que dicha disposición permite a los Países Miembros escoger, adoptar e implementar las medidas que consideren convenientes para garantizar la protección de los datos de prueba de que trata el primer párrafo del artículo 266;

Que, en virtud de esta interpretación, la Comisión de la Comunidad Andina aclara la intención del legislador plasmada en el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, disponiendo que será potestad de cada País Miembro la escogencia de la modalidad de protección para los datos de prueba, incluyendo la posibilidad de establecer plazos durante los cuales un País Miembro no autorizará a un tercero, sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, para que comercialice un producto con base en dicha información;

Que, en virtud de esta Decisión, los Países Miembros podrán establecer condiciones bajo las cuales exigirán la presentación de la información sobre los datos de prueba y otros no divulgados;

Que los países gozan de autonomía para determinar las condiciones que exigirán para la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas. Por lo tanto, podrán aprobar la comercialización con base en la evidencia previa de aprobación de comercialización en otros países;

Que, en caso de que la protección de los datos de prueba mediante plazos de exclusividad afectare la salud pública o la seguridad alimentaria de algún País Miembro, dicho País podrá eliminar o suspender la referida protección;

Que, para garantizar la transparencia comunitaria en la aplicación de las normas contenidas en la presente Decisión, los Países Miembros se comprometen a informar a la Secretaría General sobre las actuaciones que realicen al amparo de esta norma;

#### **DECIDE:**

**Artículo 1.-** El País Miembro que así lo considere podrá incluir, dentro de las medidas a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, el establecimiento de plazos durante los cuales no autorizará a un tercero sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, para que comercialice un producto con base en tales datos.

**Artículo 2.-** A efectos de los procedimientos de aprobación de las medidas de protección, el País Miembro podrá establecer las condiciones bajo las cuales exigirá la presentación de la información sobre los datos de prueba u otros no divulgados.

**Artículo 3.-** Cuando un País Miembro considere que la protección de los datos de prueba otorgada en su territorio conforme al artículo 1 de la presente Decisión, resultara perjudicial para la salud pública o la seguridad alimentaria internas, su autoridad nacional competente podrá eliminar o suspender dicha protección.

**Artículo 4.-** Los Países Miembros informarán a la Secretaría General sobre la utilización que hagan de la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión. La Secretaría General remitirá a los demás Países Miembros dicha información.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los seis días del mes de abril del año dos mil seis.

# DECISIÓN 689

**Adecuación de determinados artículos de la  
Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial,  
para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de  
Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los  
Países Miembros.**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,

**VISTOS:** Los Artículos 22 y 55 del Acuerdo de Cartagena; las Decisiones 486 y 598; y, la Propuesta presentada a la Comisión de la Comunidad Andina por la República del Perú; y,

**CONSIDERANDO:** Que, conforme a lo previsto en el Capítulo IV del Acuerdo de Cartagena, los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen como obligación -en el marco de la armonización de políticas económicas y coordinación de los planes de desarrollo-, el contar con un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías;

Que, mediante la emisión de la Decisión 486 de setiembre de 2000, se estableció el régimen común sobre propiedad industrial con el fin de armonizar las legislaciones nacionales de los Países Miembros y adecuar sus compromisos a lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC);

Que, el régimen común sobre propiedad industrial busca propiciar el equilibrio y beneficio recíproco de los productores y usuarios de conocimientos, de manera tal que se estimule e incentive el desarrollo de la innovación y la tecnología, sin que ello se convierta en un obstáculo al comercio;

Que, estando convencidos que la Propiedad Industrial constituye una herramienta de desarrollo económico y tecnológico que debe redundar en el bienestar social de la población, los Países Miembros de la Comunidad Andina, de manera individual o en conjunto, vienen participando y asumiendo compromisos en los foros multilaterales sobre la materia y con terceros países en el marco de lo dispuesto en la Decisión 598;

Que, con el fin de garantizar la aplicación del régimen común sobre propiedad

industrial y preservar el ordenamiento jurídico entre las relaciones de los Países Miembros de la Comunidad Andina, es necesario que la Comisión permita realizar adecuaciones a la Decisión 486, de manera tal que los Países Miembros puedan desarrollar y profundizar determinados derechos de propiedad industrial a través de su legislación interna;

Que, dichas adecuaciones resultan necesarias teniendo en consideración los sistemas jurídicos nacionales, las políticas de gobierno y la protección de los derechos de propiedad industrial que algunos Países Miembros vienen aplicando y desarrollando;

Que, sin embargo, debe buscarse el equilibrio adecuado entre las asimetrías socioeconómicas y las condiciones particulares de todos los Países Miembros en la aplicación y desarrollo interno de ciertas disposiciones comunitarias, considerando un margen de flexibilidad para que los Países Miembros estén en condiciones de complementar la protección de derechos de propiedad industrial de acuerdo a las exigencias y estándares multilaterales; y,

Que, teniendo en cuenta las reflexiones realizadas en la sesión del Grupo de Expertos Ad hoc realizada los días 17 y 18 de marzo de 2008 y por la Comisión de la Comunidad Andina sobre la Propuesta del Perú para la modificación de la Decisión 486 (Documento SG/dt 411);

**DECIDE:**

**Artículo 1.-** Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486:

a) Artículo 9: Establecer las condiciones de restauración del plazo para la reivindicación de prioridad por un término no mayor a dos meses al plazo inicialmente establecido.

b) Artículo 28: Introducir especificaciones adicionales relativas a las condiciones de divulgación de la invención, en el sentido de exigir al

solicitante mayor claridad en la descripción de la invención y mayor suficiencia en dicha divulgación, de tal manera que sea tan clara, detallada y completa que no requiera para su realización por parte de la persona capacitada en la materia técnica correspondiente, de experimentación indebida y que indique a dicha persona que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de su presentación.

c) Artículo 34: Señalar que no se considerará como ampliación de la solicitud, la subsanación de omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.

d) En el Capítulo V, Título II (Patentes de Invención): Con excepción de patentes farmacéuticas, establecer los medios para compensar al titular de la patente por los retrasos irrazonables de la Oficina Nacional en la expedición de la misma, restaurando el término o los derechos de la patente. Los Países Miembros considerarán como irrazonables los retrasos superiores a 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde el pedido de examen de patentabilidad, el que fuera posterior, siempre que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.

e) Artículo 53: Incluir la facultad de usar la materia protegida por una patente con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación de comercialización de un producto.

f) Artículo 138: Permitir el establecimiento de un registro multiclase de marcas.

g) Artículo 140: Establecer plazos para la subsanación de los requisitos de forma previstos en el mismo artículo.

h) Artículo 162: Establecer como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca.

i) Artículo 202: Establecer que no se podrá declarar la protección de una denominación de origen, cuando ésta sea susceptible de generar

confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida.

j) En el Capítulo III, Título XV: Desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicación de medidas en frontera a productos en tránsito.

**Artículo 2.-** Los Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

**Artículo 3.-** A más tardar al 20 de agosto de 2008, los Países Miembros que así lo consideren, comunicarán a la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre su voluntad de utilizar la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión, transcurrido este plazo, el País Miembro que no haya realizado dicha comunicación no podrá hacer uso de tal facultad.

De igual manera, los Países Miembros que así lo hayan considerado pondrán en conocimiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina la normativa interna de desarrollo del artículo 1 de la presente Decisión.

En ambos supuestos, la Secretaría General remitirá a los demás Países Miembros la información que corresponda.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los trece días del mes de agosto del año dos mil ocho.

# DECISIÓN 351

**Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

**VISTOS: El Artículo 30 del Acuerdo de Cartagena y la Propuesta 261 de la**

**Junta;**

**DECIDE:**

Aprobar el siguiente:

### **RÉGIMEN COMÚN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS CAPITULO I DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN**

**Artículo 1.-** Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino.

Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión.

**Artículo 2.-** Cada País Miembro concederá a los nacionales de otro país, una protección no menos favorable que la reconocida a sus propios nacionales en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

**Artículo 3.-** A los efectos de esta Decisión se entiende por:

- **Autor:** Persona física que realiza la creación intelectual.
- **Artista intérprete o ejecutante:** Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra.
- **Autoridad Nacional Competente:** Órgano designado al efecto, por la legislación nacional sobre la materia.
- **Copia o ejemplar:** Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción.

- **Derechohabiente:** Persona natural o jurídica a quien por cualquier título se transmiten derechos reconocidos en la presente Decisión.
- **Distribución al público:** Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.
- **Divulgación:** Hacer accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento.
- **Emisión:** Difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público.
- **Fijación:** Incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación.
- **Fonograma:** Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas.
- **Grabación Efímera:** Fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un período transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.
- **Obra:** Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.
- **Obra audiovisual:** Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene.
- **Obra de arte aplicado:** Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.
- **Obra Plástica o de bellas artes:** Creación artística cuya finalidad apela al

sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición, a los efectos de la presente Decisión, las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales.

- **Oficina Nacional Competente:** Órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos.

- **Organismo de radiodifusión:** Empresa de radio o televisión que transmite programas al público.

- **Productor:** Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador.

- **Productor de fonogramas:** Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos.

- **Programa de ordenador (Software):** Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

- **Publicación:** Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.

- **Retransmisión:** Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.

- **Titularidad:** Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión.

- **Usos honrados:** Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.
- **Uso personal:** Reproducción u otra forma de utilización, de la obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, en casos tales como la investigación y el esparcimiento personal.

## **CAPITULO II DEL OBJETO DE LA PROTECCIÓN**

**Artículo 4.-** La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

- a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;
- b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
- c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;
- d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;
- e) Las obras coreográficas y las pantomimas;
- f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;
- g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;
- h) Las obras de arquitectura;
- i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
- j) Las obras de arte aplicado;
- k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;

- I) Los programas de ordenador;
- II) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

**Artículo 5.-** Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su previa autorización, son obras del ingenio distintas de la original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras.

**Artículo 6.-** Los derechos reconocidos por la presente Decisión son independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra.

**Artículo 7.-** Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

### **CAPITULO III DE LOS TITULARES DE DERECHOS**

**Artículo 8.-** Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra.

**Artículo 9.-** Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros.

**Artículo 10.-** Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario.

## CAPITULO IV DEL DERECHO MORAL

**Artículo 11.-** El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:

- a) Conservar la obra inédita o divulgarla;
- b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,
- c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.

**Artículo 12.-** Las legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer otros derechos de orden moral.

## CAPITULO V DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

**Artículo 13.-** El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
- d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
- e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

**Artículo 14.-** Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.

**Artículo 15.-** Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

- a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento;
- b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales;
- c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.

El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación;

- d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono;
- e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada;
- f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión;
- g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones;
- h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e,

i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.

**Artículo 16.-** Los autores de obras de arte y, a su muerte, sus derechohabientes, tienen el derecho inalienable de obtener una participación en las sucesivas ventas que se realicen sobre la obra, en subasta pública o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte. Los Países Miembros reglamentarán este derecho.

**Artículo 17.-** Las legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer otros derechos de carácter patrimonial.

## **CAPITULO VI DE LA DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN**

**Artículo 18.-** Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la duración de la protección de los derechos reconocidos en la presente Decisión, no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso.

**Artículo 19.-** Los Países Miembros podrán establecer, de conformidad con el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que el plazo de protección, para determinadas obras, se cuente a partir de la fecha de su realización, divulgación o publicación.

**Artículo 20.-** El plazo de protección se contará a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra, según proceda.

## CAPITULO VII DE LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

**Artículo 21.-** Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.

**Artículo 22.-** Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:

- a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;
- b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro;
- c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines:
  - 1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o,

2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado.

d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga;

e) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado expresamente;

f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información;

g) Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, así como disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciadas en público, con fines de información sobre los hechos de actualidad, en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la publicación de colecciones de tales obras;

h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público;

i) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de grabaciones efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual

tengan el derecho para radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación en el plazo o condiciones previstas en cada legislación nacional;

j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución;

k) La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones.

## **CAPITULO VIII**

### **DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS**

**Artículo 23.-** Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.

**Artículo 24.-** El propietario de un ejemplar del programa de ordenador

de circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando:

- a) Sea indispensable para la utilización del programa; o,
- b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida.

**Artículo 25.-** La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.

**Artículo 26.-** No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos.

**Artículo 27.-** No constituye transformación, a los efectos previstos en la presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización.

**Artículo 28.-** Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman.

## **CAPITULO IX DE LA TRANSMISIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS**

**Artículo 29.-** El derecho de autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional aplicable.

**Artículo 30.-** Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos

patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se registrarán por lo previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros.

**Artículo 31.-** Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.

**Artículo 32.-** En ningún caso, las licencias legales u obligatorias previstas en las legislaciones internas de los Países Miembros, podrán exceder los límites permitidos por el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas o por la Convención Universal sobre Derecho de Autor.

## **CAPITULO X DE LOS DERECHOS CONEXOS**

**Artículo 33.-** La protección prevista para los Derechos Conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en este Capítulo podrá interpretarse de manera tal que menoscabe dicha protección. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

**Artículo 34.-** Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones.

Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada.

**Artículo 35.-** Además de los derechos reconocidos en el artículo anterior, los artistas intérpretes tienen el derecho de:

a) Exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o ejecución que se realice; y,

b) Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o re

**Artículo 36.-** El término de protección de los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes, no podrá ser menor de cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, si éste fuere el caso.

**Artículo 37.-** Los productores de fonogramas tienen del derecho de:

a) Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas;

b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular;

c) Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público; y,

d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

**Artículo 38.-** El término de protección de los derechos de los productores de fonogramas, no podrá ser menor a cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente al que se realizó la fijación.

**Artículo 39.-** Los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento;

b) La fijación de sus emisiones sobre una base material; y,

c) La reproducción de una fijación de sus emisiones.

**Artículo 40.-** La emisión a que se refiere el artículo anterior, incluye la producción de señales portadoras de programas con destino a un satélite

de radiodifusión o telecomunicación, y comprende la difusión al público por una entidad que emita o difunda emisiones de otras, recibidas a través de cualquiera de los mencionados satélites.

**Artículo 41.-** El término de protección de los derechos de los organismos de radiodifusión, no podrá ser menor a cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que se haya realizado la emisión.

**Artículo 42.-** En los casos permitidos por la Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, las legislaciones internas de los Países Miembros podrán establecer límites a los derechos reconocidos en el presente Capítulo.

## **CAPITULO XI DE LA GESTIÓN COLECTIVA**

**Artículo 43.-** Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento.

**Artículo 44.-** La afiliación de los titulares de derechos a una sociedad de gestión colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos, será voluntaria, salvo disposición expresa en contrario de la legislación interna de los Países Miembros.

**Artículo 45.-** La autorización a que se refiere el artículo anterior, se concederá en cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Que las sociedades de gestión colectiva se constituyan de conformidad con las leyes que rigen estas sociedades en cada uno de los Países Miembros;

- b) Que las mismas tengan como objeto social la gestión del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos;
- c) Que se obliguen a aceptar la administración del Derecho de Autor o Derechos Conexos que se le encomienden de acuerdo con su objeto y fines;
- d) Que se reconozca a los miembros de la sociedad un derecho de participación apropiado en las decisiones de la entidad;
- e) Que las normas de reparto, una vez deducidos los gastos administrativos hasta por el porcentaje máximo previsto en las disposiciones legales o estatutarias, garanticen una distribución equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según el caso;
- f) Que de los datos aportados y de la información obtenida, se deduzca que la sociedad reúne las condiciones necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales, y una eficaz administración de los derechos cuya gestión solicita;
- g) Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribución;
- h) Que se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan;
- i) Que se obliguen a remitir a sus miembros, información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos;
- j) Que se obliguen, salvo autorización expresa de la Asamblea General, a que las remuneraciones recaudadas no se destinen a fines distintos al de cubrir los gastos efectivos de administración de los derechos respectivos y distribuir el importe restante de las remuneraciones, una vez deducidos esos gastos;
- k) Que se obliguen a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas;

l) Que cumplan con los demás requisitos establecidos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

**Artículo 46.-** En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente Capítulo, la autorización de la sociedad de gestión colectiva podrá ser revocada de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros.

**Artículo 47.-** La autoridad nacional competente podrá imponer a las sociedades de gestión colectiva, las siguientes sanciones:

- a) Amonestación;
- b) Multa;
- c) Suspensión; y,
- d) Las demás que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

**Artículo 48.-** Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva deberán ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, según sea el caso, salvo que las legislaciones internas de los Países Miembros expresamente dispongan algo distinto.

**Artículo 49.-** Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

**Artículo 50.-** A fin de surtir efectos frente a terceros, las sociedades de gestión colectiva están obligadas a inscribir ante la oficina nacional competente, en los términos que determinen las legislaciones internas de los Países Miembros, la designación de los miembros de sus órganos directivos, así como los instrumentos que acrediten las representaciones que ejerzan de asociaciones u organizaciones extranjeras.

## CAPITULO XII

### DE LAS OFICINAS NACIONALES COMPETENTES DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

**Artículo 51.-** Las Oficinas Nacionales de Derecho de Autor y Derechos Conexos, son competentes para:

- a) Organizar y administrar el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos;
- b) Ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de las asociaciones o entidades de gestión colectiva;
- c) Intervenir por vía de conciliación o arbitraje, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros;
- d) Aplicar, de oficio o a petición de parte, las sanciones contempladas en la presente Decisión o en las legislaciones internas de los Países Miembros;
- e) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en Derecho de Autor y Derechos Conexos;
- f) Ejercer, de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio del Derecho de Autor o los Derechos Conexos, en los términos establecidos por cada legislación interna;
- g) Las demás que determinen las respectivas legislaciones internas de los Países Miembros.

**Artículo 52.-** La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.

**Artículo 53.-** El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y

actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.

**Artículo 54.-** Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

## **CAPITULO XIII DE LOS ASPECTOS PROCESALES**

**Artículo 55.-** Los procedimientos que se sigan ante las autoridades nacionales competentes, observarán el debido y adecuado proceso, según los principios de economía procesal, celeridad, igualdad de las partes ante la ley, eficacia e imparcialidad. Asimismo, permitirán que las partes conozcan de todas las actuaciones procesales, salvo disposición especial en contrario.

**Artículo 56.-** La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes:

- a) El cese inmediato de la actividad ilícita;
- b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión;
- c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.

**Artículo 57.-** La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:

- a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;

- b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido;
- c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho;
- d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

## **CAPITULO XIV**

### **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**

**Artículo 58.-** Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección por el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión.

**Artículo 59.-** Los plazos de protección menores que estuviesen corriendo, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, quedarán automáticamente prorrogados hasta el vencimiento de los plazos dispuestos en la presente Decisión.

No obstante, se aplicarán los plazos de protección contemplados en las legislaciones internas de los Países Miembros, si éstos fueran mayores que los previstos en la presente Decisión.

**Artículo 60.-** Los derechos sobre obras que no gozaban de protección conforme a las normas legales nacionales anteriores a la presente Decisión, por no haber sido registradas, gozarán automáticamente de la protección reconocida por ésta, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, siempre que se trate de utilidades ya realizadas o en curso en dicha fecha.

**Artículo 61.-** Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión, y a propender la autonomía y modernización de las oficinas nacionales competentes, así como de los sistemas y servicios de información.

## **CAPITULO XV**

### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Las sociedades de gestión colectiva existentes, se adecuarán a lo dispuesto en el Capítulo XI, en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.



# **CAPÍTULO II**

**INTERPRETACIONES PREJUDICIALES  
TRIBUNAL DE JUSTICIA  
COMUNIDAD ANDINA (CAN).**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## **LAS INTERPRETACIONES PREJUDICIALES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

En el marco de la normativa precitada, y en virtud de la primacía de la normativa comunitaria dentro del ordenamiento jurídico nacional, la Comunidad Andina, a través de su Tribunal de Justicia, se pronuncia sobre aspectos de controversia emergentes en los procesos internos gestionados por las oficinas nacionales competentes de los países integrantes de dicho organismo internacional; en este marco, a través de su Tribunal de Justicia emite interpretación prejudicial, destinados a proveer lineamientos respecto al cómo proceder dentro el fondo de la controversia mencionada, permitiendo la ampliación de normativa de manera eficiente en materia de propiedad intelectual en el marco del Artículo 4 (Naturaleza y fines del Tribunal) de la Decisión 500 que establece *“El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros.*

*El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que los Países Miembros poseen dentro del ordenamiento jurídico andino”.*

Lo señalado en concordancia a su Artículo 121 (Objeto y finalidad) del mismo cuerpo legal, que establece *“Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.*

Estas interpretaciones prejudiciales en virtud a lo determinado por Artículo 127 (Obligación especial del juez consultante) que determina: *“El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.”*

Estableciendo el carácter obligatorio en su aplicación para los casos por los cuales se origina la consulta elevada a dicho Tribunal de Justicia, en cambio para el resto de procesos, estas pueden ser consideradas como lineamientos de validez plena.

Dentro este marco, el presente compendio se propone proveer a los lectores aquellos principales pronunciamientos expresados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

# SECCIÓN I

## CONSIDERACIONES DE LA NORMATIVA ANDINA



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## **LA NORMATIVA NACIONAL DEBE CONSTITUIRSE BAJO EL PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

**PROCESO:** 76-IP-2020

**FECHA:** 18 de junio de 2020

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“2.8 ¿La normativa andina faculta a reglamentar la Decisión 486? ¿De ser así no debe respetarse tal norma interna?

La Decisión 486 constituye una fuente secundaria o derivada del ordenamiento jurídico comunitario andino que es vinculante o de carácter obligatorio, goza de eficacia directa y debe ser aplicada con prevalencia a las normas nacionales en todo el territorio de la subregión andina. Los países miembros, en los supuestos que correspondan, pueden complementar los aspectos no desarrollados en la norma andina pero sin violar sus disposiciones y principios inherentes, en aplicación de otro principio del derecho andino: el principio de complemento indispensable”.

## **POR EL PRINCIPIO DE PREEMINENCIA, LA NORMATIVA COMUNITARIA PREVALECE SOBRE LAS NORMAS INTERNAS O NACIONALES.**

**PROCESO:** 259-IP-2021

**FECHA:** 09 de diciembre de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial – IP

“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)<sup>5</sup> 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 términos:

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

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 Miembros.

## **BAJO EL PRINCIPIO DE APLICACIÓN INMEDIATA LA NORMATIVA COMUNITARIA ES VINCULATORIA Y EXIGIBLE EN LOS PAÍSES MIEMBROS.**

PROCESO: 259-IP-2021

FECHA: 09 de diciembre de 2021

ASUNTO: Interpretación Prejudicial – IP Para Bolivia

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 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 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 Miembros, 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...

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 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 alguna que sea contraria a dichas normas 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.»

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 internacional.

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 por sus destinatarios.

## **EN VIRTUD AL PRINCIPIO DE EFECTO DIRECTO, LOS CIUDADANOS PUEDEN EJERCER DEFENSA DE SUS DERECHOS EN APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA.**

PROCESO: 259-IP-2021

FECHA: 09 de diciembre de 2021

ASUNTO: Interpretación Prejudicial – IP Para Bolivia

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 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.»

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 Tribunal 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 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.

## **EL SENAPI POSEE LEGITIMIDAD ACTIVA PARA SOLICITAR INTERPRETACIONES PREJUDICIALES Y SE ENCUENTRA RECONOCIDO COMO JUEZ NACIONAL.**

PROCESO: 104-IP-2014

FECHA: 20 de noviembre de 2014

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

40. “En relación con la participación del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, (SENAPI), este Tribunal decide lo siguiente:

41. El concepto de “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 de su Estatuto, constituye un concepto autónomo, propio del Derecho Comunitario Andino que debe ser definido únicamente por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto del instituto de la interpretación prejudicial. De esta manera, no es permisible una simple referencia a los derechos nacionales, ya que cada legislación puede conferir una dimensión diferente al término “juez nacional”, aspecto que puede generar una restricción indebida al acceso a la justicia comunitaria que imparte el Tribunal Andino; colocando en riesgo la aplicación uniforme de las normas comunitarias y promoviendo su fragmentación. (...)

(...) Como conclusión, el término ‘Juez Nacional’ debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el “juez nacional” y el “juez comunitario”

en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración”.

59. Que el SENAPI ha acreditado que:

1) Que se ha constituido por mandato legal.

Se ha ratificado que el SENAPI fue creado mediante la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997, es decir, por mandato legal.

2) Que se trata de un órgano permanente.

De conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo 28151 de 17 de mayo de 2005, posee el carácter de permanente.

3) El carácter obligatorio de su jurisdicción.

Conforme los artículos 2 y 4 del Decreto Supremo 27938, para que una persona adquiera el reconocimiento, declaración, nulidad, cancelación o defensa de derechos sobre signos distintivos, necesariamente deben acudir en primera instancia administrativa al SENAPI, por lo que se ratifica el carácter obligatorio de su jurisdicción.

4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias.

Que el SENAPI al ser la oficina nacional competente en materia de Propiedad Intelectual de acuerdo con la Resolución Administrativa 24/2007 de 28 de noviembre de 2007, modificado mediante Resolución Administrativa 08/2008 de 11 de febrero de 2008, para resolver procesos de registro de signos distintivos, patente de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño industrial, así como acciones de observancia por infracción o competencia desleal, el SENAPI debe aplicar la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso.

Respecto a las normas citadas por la Dra. Jhilda Gabriela Murillo Zárate, Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, se concluye

que los procedimientos seguidos ante el SENAPI garantizan un debido procedimiento el cual tiene el carácter de contradictorio, en el sentido de que cualquier tercero interesado posee la facultad de oponerse a una solicitud de registro, contestar oposiciones, resolver respecto a infracciones sobre violación de derechos de propiedad industrial, por lo que se evidencia el carácter contradictorio en los procedimientos a su cargo.

6) La imparcialidad de sus actos.

De acuerdo con lo determinado en el artículo 2 del Decreto Supremo 28151 de 17 de mayo de 2005, el SENAPI es una Institución Pública Desconcentrada que posee autonomía de gestión administrativa, legal y técnica que depende del Ministerio de Desarrollo Económico.

En concordancia con el artículo 6 del Decreto Supremo 27938 de 20 de diciembre de 2004, enuncia que el SENAPI posee independencia de gestión técnica, legal y administrativa.

El SENAPI posee diferentes Direcciones que resuelven sobre asuntos relacionados a temas de Propiedad Industrial, por lo que se puede ratificar su independencia de gestión e imparcialidad. (...).

67. En el presente caso se ha verificado que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial facultativa.

68. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal.

69. Emitida la presente interpretación prejudicial, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vaya a adoptar en el caso concreto. Dicha Resolución podrá ser apelada, en sede administrativa.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,  
CONCLUYE:

PRIMERO: El SENAPI fue constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento administrativo y aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, contando el SENAPI con imparcialidad en la emisión de sus resoluciones administrativas. En el presente caso se ha verificado que el SENAPI actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial”.

## **LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO GOZAN DE AUTONOMÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO A OTRAS OFICINAS DE REGISTRO DE PAÍSES INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

PROCESO: 22-IP-2010

FECHA: 19 de mayo de 2010

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

“El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

*“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.*

*En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).*

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

*“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:*

1.El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2.El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3.En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio,

integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”.

## **LAS INTERPRETACIONES PREJUDICIALES SON DE APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA EL CASO CONCRETO POR LA CUAL FUERON SOLICITADAS.**

**PROCESO:** 121-IP-2017

**FECHA:** 07 de diciembre de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial - IP para Bolivia

“6.5 ¿ Para determinar el derecho preferente en favor del que presenta oposición de un nombre comercial, es suficiente que la Oficina Nacional aplique una Interpretación Prejudicial ajena al caso en su favor? ¿Son necesarios considerar otros requisitos?

El derecho preferente únicamente se predica de la cancelación de una marca por no haber sido utilizada en el mercado. En el entendido que

la autoridad competente pregunta si es posible la aplicación de una Interpretación Prejudicial ajena al caso objeto de análisis, cabe mencionar que en caso de que un órgano jurisdiccional de única o última instancia solicite una Interpretación Prejudicial dicha autoridad tiene la obligación de seguir la Interpretación auténtica mencionada que emite el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el caso en concreto, no existiendo la posibilidad de aplicar una Interpretación Prejudicial ajena al mismo”.

## **EL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL SE APLICA CON PRIMACÍA DENTRO LOS PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**PROCESO:** 76-IP-2020

**FECHA:** 18 de junio de 2020

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial - IP para Bolivia

“1.26 En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos. Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos. Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material.

1.27 Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el País Miembro donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria que goza para demostrar su legítimo interés, con mayor razón este beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina en la pre existencia de un acto jurídico que confiere un derecho –registro de marca- o de una situación jurídica que genera derechos expectaticios – presentación de una solicitud de registro de marca- más aún si se considera que en ambos

casos intervino previamente una autoridad nacional competente de un país miembro de la Comunidad Andina.

1.28 Efectivamente, los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) conforman un solo mercado, el mercado subregional andino. Por ello, el titular de un registro marcario en un país miembro se encuentra legitimado para oponerse a la solicitud de registro presentada en otro país miembro si existiera riesgo de confusión entre el sino registrado en el primer país y el solicitado a registro en el segundo. Sin embargo, deben considerarse las dificultades adicionales que implica el ejercicio de una acción de esta magnitud. Y puesto que se condiciona en mayor medida la legitimidad en la causa del opositor andino, en aplicación del principio general del *in dubio pro actione*, se debe garantizar la mayor flexibilidad probatoria en favor de la acreditación del interés legítimo del opositor, incluso por encima de las restricciones que pudieran plantarse formalmente en cada país.

1.29 Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio de la justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre saber la verdad. Es inadmisibles que por mero formalismo, la autoridad administrativa se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la pre existencia de actos o situaciones jurídicas que sirven de sustento a una pretensión o configurar la base del ejercicio de un derecho, como en el caso de la oposición andina. Por eso, las autoridades nacionales competentes deben tener en consideración las pruebas presentadas en las diferentes etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa.

1.30 Los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material apuntan no solo a privilegiar la verdad y justicia como elementos axiológicos que irradian todo proceso judicial, sino que, al mismo tiempo, coadyuvan con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva”.



# **SECCIÓN II**

## **SIGNOS DISTINTIVOS**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



**LAS MARCAS GRÁFICAS EVOCAN UNA IMAGEN DEL SIGNO A TRAVÉS DE LÍNEAS, DIBUJOS Y OTROS, EN CAMBIO LAS FIGURATIVAS EVOCAN UN CONCEPTO CONCRETO EN RELACIÓN AL NOMBRE CON QUE SE SOLICITA EL PRODUCTO O SERVICIO.**

**PROCESO:** 219-IP-2014

**FECHA:** 26 de febrero de 2015

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

19. “Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca es el sujeto escogido en su forma gráfica.

20. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización” (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 29 y ss).

Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del

señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir (Proceso 09-IP-94, Marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial 180 de 10 de mayo de 1995)”.

## **LA PROHIBICIÓN BAJO ANÁLISIS DE COLORES EN UNA MARCA SOLO OPERA CUANDO EL COLOR NO SE ENCUENTRA “DELIMITADO POR UNA FORMA ESPECÍFICA”.**

**PROCESO:** 120-IP-2021

**FECHA:** 21 de febrero de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“3.2 La norma comunitaria, específicamente el Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que este no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

3.4 Sin embargo, debe térnese en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella solo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, ,es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma específica.

3.5 Es posible el registro como una marca de un color aislado si este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en

conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial”.

## **LAS MARCAS FIGURATIVAS DEBEN CONTAR CON LA CARACTERÍSTICA DE SER DISTINTIVOS, PERCEPTIBLES Y SUSCEPTIBLES DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA.**

**PROCESO:** 219-IP-2014

**FECHA:** 26 de febrero de 2015

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

21. Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1.El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

2.El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

22. Sobre la distintividad de la marca, este Tribunal tuvo oportunidad de señalar lo siguiente en el Proceso 122-IP-2013 del 16 de julio de 2013:

23. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

24. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

25. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, Asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Asunto T-136/00 del 25 de septiembre de 2002).

El Juez Consultante deberá analizar si el signo figurativo solicitado es distintivo y no resulta genérico respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si al signo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar su fuerza distintiva”.

## **UN SIGNO EVOCATIVO CUMPLE UNA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LA MARCA Y ES, POR LO TANTO, REGISTRABLE.**

**PROCESO:** 219-IP-2014

**FECHA:** 26 de febrero de 2015

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo.

El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda

impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.

**ENTRE MAYOR SEA LA PROXIMIDAD DEL SIGNO EVOCATIVO CON EL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE PRETENDE REGISTRAR, PODRÁ SER CONSIDERADO COMO UN SIGNO MARCADAMENTE DÉBIL.**

**PROCESO:** 22-IP-2010

**FECHA:** 19 de mayo de 2010

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos

otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.

El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema. A continuación se transcribirá:

*“Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.*

*En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...).*

*(...) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia.*

*La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.*

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades (...).”.

## **LOS SIGNOS DE FANTASÍA TIENEN ALTO GRADO DE DISTINTIVIDAD Y, POR LO TANTO, POSEEN UNA MAYOR FUERZA DE OPOSICIÓN EN RELACIÓN CON MARCAS IDÉNTICAS O SEMEJANTES.**

**PROCESO:** 219-IP-2014

**FECHA:** 26 de febrero de 2015

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde, sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía.

Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía.

Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”.

Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014.

Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:

“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-

2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”.

## **LOS SIGNOS QUE CONFORMAN UNA FAMILIA DE MARCAS DEBEN CONTAR CON UN ELEMENTO DOMINANTE COMÚN PARA DETERMINAR SU ORIGEN COMÚN.**

**PROCESO:** 19-IP-2022

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores asociarlas entre si y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

## **LOS DISEÑOS INDUSTRIALES CONCIERNEN AL ASPECTO DE LOS PRODUCTOS Y NO CUMPLEN UNA FUNCIÓN UTILITARIA, SINO TAN SOLO ESTÉTICA.**

PROCESO: 208-IP-2015

FECHA: 08 de diciembre de 2015

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

“23. Por lo que, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “ finalidad del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría.

26. Las características elementales de los diseños indútales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto de productos (su fisionomía) y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisionomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.

Requisitos y efecto del registro:

29. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la lecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en Cualquier tiempo y lugar ya sea mediante su descripción utilización, Comercialización o

cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales.

31. ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que Son inscritos a continuación:

Elementos comunes en la definición de diseño industrial:

En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (...) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber.

a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido.

Al incorporarlos en un producto específico la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados” Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal de producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo cabe considerar que el interior una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son Visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida debe considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes componentes de productos más grandes, por ejemplo. Los recambios de máquinas, Automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea se establece que solo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización

normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular, Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el Consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles incluida la forma y el contorno e volumen los colores líneas el material y la textura, y el tratamiento de la superficie

c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales de mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética solo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. E aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más Común, de una combinación de ambos tipos de características.

d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad Su incorporación en artículos utilitarios es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva

de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial O que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”.

Novedad del diseño industrial:

38. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los Siguietes criterios.

- (1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento,
- (2) Considerar coma nuevo lo que no ha Sido copiado
- (3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.

En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invencciones y Modelos de utilidad es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial.

En el caso del criterio (2) Solo se puede tomar como nuevo o que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial, mientras que en el criterio (3), un diseño industria Sera nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no conocido por as personas de cuyo conocimiento depende a existencia de novedad, es decir un circulo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(...) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad

## **UNA FORMA TRIDIMENSIONAL SOLICITADA COMO MARCA, DEBE ASOCIAR EL SIGNO CON UN DETERMINADO ORIGEN EMPRESARIAL.**

PROCESO: 356-IP-2021

PROCESO: 28 de julio de 2022

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

“2.7 Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por si misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes.

Una marca mixta, en el caso mencionado en el párrafo precedente, podría ser un elemento denominativo más el componente tridimensional; los elementos denominativo y figurativo más el componente tridimensional. En cualquier caso, la distintividad prevendría de la recepción del conjunto marcario en su integridad.

2.8 para resolver el proceso interno, se deberán aplicar los anteriores parámetros para establecer si el signo TRIDIMENSIONAL cumple con las reglas para su registro como marca tridimensional”.

## **EL REGISTRO Y PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEBE CONSTITUIRSE POR EL NOMBRE DE UN LUGAR DETERMINADO Y SU REPUTACIÓN DEBE VINCULARSE AL MEDIO GEOGRÁFICO DE DONDE SE ORIGINA.**

PROCESO: 46-IP-2021

FECHA: 231 de junio de 2021

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

“2.5. De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen:

(i) Primer elemento: que la Denominación de Origen debe estar constituida por el nombre de un país, región o lugar determinado; o, la denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado se refiera a uno de ellos.

El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la Vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección.

(ii) Segundo elemento: que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto diferente.

2.6 Por su parte, el Artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de protección territorial de las Denominaciones de Origen, incluyendo entre ellas las siguientes: el inicio de la protección y los casos de infracción a este derecho concedido.

2.7 La Denominación de Origen se protege en el país donde es presentada la solicitud a partir de la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen”.

**LA MARCA NOTORIA ES CONOCIDA EN UN SECTOR PERTINENTE, EN CAMBIO LA MARCA RENOMBRADA ES CONOCIDA MÁS ALLÁ DEL SECTOR PERTINENTE.**

PROCESO: 184-IP-2020

FECHA: 29 de octubre de 2020

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

“2.6. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486, de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente.

La marca notoriamente regulada en la Decisión 486, a la que ponemos llamar marca notoria andina, en aquella que es notoria en cualquier país miembro de la comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.

2.7 la marca notoria regulada en la decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad andina así no estén registradas ni sean usadas en este país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

2.8 la marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.

2.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva;

b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente: y

c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

2.10. Una segunda diferencia entre la marca notoriamente regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la decisión 486. La marca renombrada, en cambio no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio” y es que los “hechos notorios” se conocen de oficios y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba”.

## **EL ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE UN SIGNO QUE CONTENGA PALABRAS ESCRITAS EN IDIOMA AIMARA, QUECHUA U OTRA LENGUA INDÍGENA O ANCESTRAL DEBE CONSIDERAR QUE LOS DESTINATARIOS DEL PRODUCTO O SERVICIO PUEDAN CONOCER SU SIGNIFICADO.**

**PROCESO:** 12-IP-2021

**FECHA:** 28 de julio de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“5.3. Para el análisis de marcas denominativas que contengan palabras, frases u oraciones en determinadas lenguas de pueblos indígenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, la autoridad nacional, competente en materia de propiedad intelectual debe realizar su análisis teniendo en consideración aspectos de carácter formal-

derivados de la aplicación del ordenamiento jurídico nacional – como una aproximación desde el punto de vista material o real, en atención a la naturaleza del derecho marcario.

5.5. Desde el aspecto material o real, en el caso de signos conformados por palabras escritas en quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial, el análisis deberá tener en consideración el conocimiento que tengan los consumidores respecto del significado de tales palabras.

5.7. Tratándose de signos distintivos conformados por una o más palabras escritas en idioma quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomara en consideración los elementos conceptual (o ideológico), fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por ese tribunal para el cotejo de marcas.

En cambio, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos, no conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomara en consideración los elementos fonéticos, ortográfico y de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.

5.8 Las denominaciones o expresiones descriptivas, genéricas, técnicas o de uso común en idioma quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial, no serán registrables si los consumidores destinatarios de los respectivos productos o servicios conocen el significado de tales denominaciones o expresiones, conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el análisis de los signos descriptivos, genéricos, técnicos o de uso común”.

## **LAS PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO EQUIVALENTES A UN LEXEMA O RAÍZ EN LENGUA ESPAÑOLA SE CONSIDERA UNA EXPRESIÓN LOCAL.**

**PROCESO:** 343-IP-2021

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“5.4. En caso de que un signo este conformado por una palabra en idioma extranjero que sea equivalente a un lexema o raíz en lengua española, el análisis sobre si dicha palabra consiste exclusivamente o ser hubiera convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, en el lenguaje corriente o en la usanza de un País Miembro de la Comunidad Andina, deberá realizarse como si se tratara de una expresión local, Así, no podrán acceder a registro aquellos signos que contengan apalabras que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero sea de uso común en los Países Miembros o sean comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca, por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.

5.5. Existen palabras en otros idiomas que son utilizadas y entendidas frecuentemente por los hispanohablantes- extranjerismos-, por lo que el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Del mismo modo, determinadas palabras que en un momento eran consideradas como extranjerismos, posteriormente pasaron a formar parte del idioma español, al haber sido recogidas por el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE), con las reglas propias de este idioma (v.g. software, boutique, chat, etc.)”

## **LAS PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO DENTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO QUE NO SEAN DE CONOCIMIENTO COMÚN SERÁN CONSIDERADOS SIGNOS DE FANTASÍA, HACIÉNDOLOS REGISTRABLES.**

PROCESO: 219-IP-2014

FECHA: 26 de febrero de 2015

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

“Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:

*“(…) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (...) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera*

*de los Países Miembros (...). (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002)”.*

**SI LA EXCLUSIÓN DE PALABRAS DE USO COMÚN LLEGARE A REDUCIR EL SIGNO DE TAL MANERA QUE RESULTARA IMPOSIBLE HACER UNA COMPARACIÓN, PUEDE HACERSE UN COTEJO CONSIDERANDO DE MODO EXCEPCIONAL DICHS COMPONENTES.**

**PROCESO: 343-IP-2021**

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“No obstante, si la exclusión de los competentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendrían un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

El que un término sea de uso común para un producto o servicios de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicios de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase”.

**SI LA EXCLUSIÓN LOS TÉRMINOS DESCRIPTIVOS LLEGARE A REDUCIR EL SIGNO DE TAL MANERA QUE RESULTARA IMPOSIBLE HACER UNA COMPARACIÓN, PUEDE HACERSE UN COTEJO CONSIDERANDO DE MODO EXCEPCIONAL DICHS COMPONENTES.**

**PROCESO:** 12-IP-2021

**FECHA:** 28 de julio de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“No obstante, si la exclusión de los competentes de esas características (descriptivas) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendrían un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto”.

**LOS SIGNOS COMPUESTOS POR VOCABLOS DESCRIPTIVOS, PUEDEN SER REGISTRADOS POR SER SUFICIENTEMENTE DISTINTIVOS, AUNQUE EN COTEJO PUEDAN SER CONSIDERADOS “MARCA DÉBIL”.**

**PROCESO:** 219-IP-2014

**FECHA:** 26 de febrero de 2015

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones

descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

*“No podrán registrarse como marcas los signos que (...) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”;*

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

*“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;*

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando”.

## **A OBJETO DE PRECAUTELAR EL INTERÉS GENERAL Y PÚBLICO, LOS SIGNOS ENGAÑOSOS NO PODRÁN SER OBJETO DE REGISTRO.**

**PROCESO:** 275-IP-2021

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir,

del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.

#### Signos denominativos (Subdivisión)

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede tener o no significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir, y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado”.

### **LOS SIGNOS QUE CARECEN DE DISTINTIVIDAD POR SER IDÉNTICOS O SIMILARES A OTROS REGISTRADOS O SOLICITADOS SON IRREGISTRABLES.**

PROCESO: 171-1P-2020

FECHA: 7 de diciembre de 2021

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

“1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

**a) Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones

comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

**b) Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

**c) Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

**d) Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

**a)** La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

**b)** En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

**c)** El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

**d)** Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

**(i)** Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación”.

## **LAS MARCAS COMPUESTAS POR FIGURAS GENÉRICAS NO SERÁN OBJETO DE REGISTRO, DEBIENDO CONSIDERAR EN EL COTEJO EL RIESGO DE ASOCIACIÓN Y CONFUSIÓN.**

**PROCESO:** 219-IP-2014

**PROCESO:** 26 de febrero de 2015

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

**c) El riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

**d) El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

**e) Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando

en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

**f) Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

**g) Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

**h) Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

**e)** La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

**f)** En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

**g)** El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

**h)** Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

**(iv) Criterio del consumidor medio:** Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

**(v) Criterio del consumidor selectivo:** Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

**(vi) Criterio del consumidor especializado:** Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del

bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación”.

## **NECESIDAD DE QUE LA COEXISTENCIA PACIFICA ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS GENERE TOTAL CONVICCIÓN DE LA INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.**

PROCESO: 303-IP-2022

FECHA: 28 de julio de 2022

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

“Para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad debe de cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.
- b) La coexistencia debe presentar en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes o servicios, ya que de no ser así no podrían hablarse de coexistencia pacífica.
- c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumido. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con a naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es

lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con producto básico que con productos suntuarios.

d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor”.

**SI UN CONSUMIDOR TIENE DUDA SOBRE DE RELACIÓN O VINCULACIÓN ECONÓMICA EMPRESARIAL, AUNQUE HAYA DIFERENCIA ENTRE LAS MARCAS EN CONFLICTO, SERÁN IRREGISTRABLES.**

**PROCESO:** 358-IP-2021

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“1.2 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 (directa o indirecta) o riesgo de asociación en el público.

a) El riesgo de confusión puede ser directa o indirecta.

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión r indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto a servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado”.

## **LA VINCULACIÓN, CONEXIÓN O RELACIÓN ENTRE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DEPENDEN DEL GRADO DE SIMILITUD DE LOS SIGNOS OBJETO DE ANÁLISIS.**

**PROCESO:** 103-IP-2020

**FECHA:** 07 de octubre de 2020

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“4.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiable entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

4.5 Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.”





# **SECCIÓN III**

## **EL COTEJO MARCARIO**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## **EL COTEJO ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS, DEBE EFECTUARSE SIN DESCOMPONER SU UNIDAD FONÉTICA Y CONSIDERANDO LA SILABA TÓNICA DE LAS MISMAS.**

**PROCESO:** 35-IP-2011

**FECHA:** 20 de julio de 2011

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

**PARA EFECTUAR UNA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS SE DEBE IDENTIFICAR EL ELEMENTO PREDOMINANTE DE ESTOS ÚLTIMOS Y PROCEDER CONFORME LAS REGLAS ESTÁNDAR DE COTEJO.**

**PROCESO:** 358-IP-2021

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“3.4 Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cual es el elemento –denominativo o grafico- más relevante, característico o determinante del signo misto respectivo.

a) si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento grafico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión y asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.

b) Si el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de signos denominativos desarrollado en el Literal a) del párrafo 2.4. del presente acápite.

3.5 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite”.

**PARA EFECTUAR UNA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS FIGURATIVOS Y MIXTOS SE DEBE IDENTIFICAR EL ELEMENTO PREDOMINANTE DE ESTOS ÚLTIMOS Y PROCEDER CONFORME LAS REGLAS ESTÁNDAR DE COTEJO.**

**PROCESO:** 172-IP-2020

**FECHA:** 07 de diciembre de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“4.2 Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos etc., pudiendo evocar o no un concepto.

4.3 Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo presentado por unas más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de una figurativo o gráfico.

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen al consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

4.4 Al comparar una marca mixta con una figurativa, este tribunal ha señalado que, es importante señalar cual es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el grafico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una maraca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

4.5 Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el grafico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos.

(i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

(ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa.

(iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

(iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien lo observe.

(v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(vi). Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores”.

## **PARA EFECTUAR UNA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS SE DEBE IDENTIFICAR EL ELEMENTO PREDOMINANTE DE ESTOS ÚLTIMOS Y PROCEDER CONFORME LAS REGLAS ESTÁNDAR DE COTEJO.**

**PROCESO:** 20-IP-2022

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“2.3 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos – denominativo o grafico – genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos, teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos

gráficos, y si además el elemento grafico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto.

2.5 Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que lo componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta que se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado.

2.6 Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado puedan ser definitivos. El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto”.

## **LA SOLA PERTENENCIA DE SIGNOS DISTINTIVOS A UNA MISMA CLASE DE NOMENCLADOR NO IMPLICA SU SEMEJANZA, SE DEBE DEFINIR LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE ESTAS.**

**PROCESO:** 35-IP-2011

**FECHA:** 20 de julio de 2011

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios:

**“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...)** Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

**b) Canales de comercialización:** Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

**c) Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

**d) Relación o vinculación entre productos:** Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

**e) Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

**f) Mismo género de los productos:** Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)”).

## **DOS PRODUCTOS PUEDEN TENER LA MISMA NATURALEZA O GÉNERO, PERO SI LOS CONSUMIDORES COMPRENDEN QUE CORRESPONDEN A DIFERENTES PRODUCTORES, NO HAY CONEXIÓN COMPETITIVA.**

PROCESO: 442-IP-2018

FECHA: 14 de diciembre de 2018

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

“3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios de una misma clase no es determinante para efectos de establecer su existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.

3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma

clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario”.

# **SECCIÓN IV**

## **OPOSICIONES**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## **EL INTERÉS LEGÍTIMO ATENÚA EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN EL DERECHO DE MARCAS PARA PRESENTAR OPOSICIONES ANDINAS.**

**PROCESO:** 129-IP-2021

**FECHA:** 07 de diciembre de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“1.3 En adición a ello, el artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, a los titulares de registros de marcas en los Países Miembros de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros. Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”.

1.4 Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros

1.5 En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.

1.6 En cualquiera de los casos referidos el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro”.

**NO EXISTE OPOSICIÓN TEMERARIA EN CASOS QUE, SI BIEN PARA LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE LA OPOSICIÓN ES INFUNDADA, ES VEROSÍMIL ASUMIR QUE EL OPOSITOR TENÍA RAZONES.**

**PROCESO:** 198-IP-2019

**FECHA:** 25 de agosto de 2019

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“...De manera enunciativa, habrá oposición temeraria:

- (a) Cuando sea manifiestamente evidente que la oposición carece de fundamento jurídico;
- (b) Cuando se plantea la oposición a sabiendas de que esta carece de fundamento jurídico, es decir, se formula con mala fe o intencionalidad;
- (c) Cuando se plantea la oposición en ejercicio abusivo de un derecho; o,
- (d) Cuando se plantea la oposición con un propósito ilegal o fraudulento.

...No habrá oposición temeraria en aquellos casos en los que, si bien para la autoridad nacional competente la oposición es infundada, es verosímil asumir que el opositor tenía razones, aunque sean pocas o débiles, para considerar una probable existencia de riesgo de confusión o de asociación, como sería el hecho, por ejemplo, de que los signos distintivos en conflicto guardan ciertas coincidencias entre sí.»

Adicionalmente, la autoridad consultante formuló la siguiente pregunta: «Si la resolución de primera instancia administrativa, que si bien declara infundada la oposición, desestima la existencia de oposición temeraria, es apelada únicamente por el opositor, ¿puede la segunda instancia administrativa considerar que sí ha existido oposición temeraria, pese a que dicho extremo no fue materia de apelación por parte del opositor?»

(...) Sobre el particular, el TJCA respondió lo siguiente:

«Si la resolución de primera instancia administrativa, que si bien declara

infundada la oposición, desestima la existencia de oposición temeraria, ha sido apelada únicamente por el opositor, se entiende respecto del extremo que declara infundada la oposición, el único asunto materia de pronunciamiento en el procedimiento recursivo consistiría en determinar si la oposición es fundada o infundada.»

Dado que, en el supuesto abstracto materia de consulta, el único apelante es el opositor, quien en primera instancia administrativa ganó el extremo referido a la presunta existencia de oposición temeraria, el hecho de que la segunda instancia administrativa considere que sí ha existido oposición temeraria constituye una violación del “principio que prohíbe la reforma en peor”, pues siendo el opositor el único apelante, su situación jurídica podría haber mejorado (si la segunda instancia hubiese revocado el fallo de la primera al considerar fundada la oposición) o seguir siendo la misma (en caso la segunda instancia confirme el fallo de la primera al considerar infundada la oposición) con la apelación, pero no debería empeorar, que es lo que sucedería si la segunda instancia se pronunciara sobre un extremo no apelado y en perjuicio del apelante.

Distinto sería el caso, si el solicitante del registro marcario hubiese apelado el extremo que desestimó la existencia de oposición temeraria.”

## **NO PROCEDERÁN LAS OPOSICIONES CONTRA UNA MARCA CADUCADA BASADAS EN MARCAS QUE HUBIERAN COEXISTIDO ANTERIORMENTE.**

PROCESO: 61-IP-2019

FECHA: 16 de setiembre de 2019

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

“...El cuarto y último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 496, le otorga al titular que ha dejado caducar su marca por falta de renovación —o la de quien tuviere legítimo interés en solicitarla— la prerrogativa de que contra

su nueva solicitud no procederán las oposiciones basadas en marcas que hubieran coexistido con la marca caducada (ahora, solicitada),

3.7. En consecuencia, para el análisis de las oposiciones presentadas contra las solicitudes de marcas realizadas conforme al último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, la oficina nacional competente deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- Que la solicitud de registro sea presentada por el mismo titular del registro caducado o por quien tuviera legítimo interés.
- Que el signo solicitado sea igual al del registro caducado y que pretenda distinguir los mismos productos o servicios.
- Que la solicitud del registro del signo se presente dentro del periodo de seis (6) meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia previsto en el Artículo 153 de la Decisión 486,

# **SECCIÓN V**

## **CANCELACIÓN DE MARCAS**



## **ANTE LA INEXISTENCIA DEL USO DE UNA MARCA, ESTA PIERDE SU OBJETO Y PUEDE SER SUJETA DE CANCELACIÓN.**

**PROCESO:** 313-IP-2021

**FECHA:** 09 de marzo de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“1.2 La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registrada, pero no usadas, que se convierte en una traba innecesaria para terceros que si de sean utilizar la marca efectivamente.

1.3 Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta que se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

1.4 El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado, es decir, no se puede pensar que una marca este en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva”.

## **SI UN TITULAR NO JUSTIFICA EL USO DE UNA MARCA EN TODOS SUS PRODUCTOS, SERÁ SUJETO A CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA.**

**PROCESO:** 594-IP-2019

**FECHA:** 25 de agosto de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservara el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual se acreditó el uso de la marca, así como todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro

### **Disponibilidad en el comercio para demostrar el uso de la marca:**

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado – que ofreció a los consumidores – los bienes o servicios (en adelante servicios) identificados con su marca. Así por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

### **Uso de la marca diferente a la registrada:**

Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial:

(...) Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo este siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en que fue registrado”.

## **NO ES NECESARIO INTERPONER UNA CANCELACIÓN DE NOMBRE COMERCIAL, ROTULO O ENSEÑA COMERCIAL YA QUE ESTE CESA AL FINALIZAR EL USO.**

**PROCESO:** 594-IP-2019

**FECHA:** 25 de agosto de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“6.8 La cancelación del signo, rotulo o nombre comercial por falta de uso, en el marco de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, está sujeta a término (tiempo determinado de no uso del signo, rotulo o nombre comercial), a efecto de que al cumplimiento de este término caduque el derecho de oposición?

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no establece la figura la cancelación para el nombre comercial debido a que conforme a lo regulado en el Artículo 191 de dicha decisión el derecho exclusivo sobre un nombre comercial de dicha decisión el derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina cuando cesa su uso o cesa las actividades de la empresa o establecimiento, sin necesidad que se entable una acción por cancelación.

Por último, respecto al rotulo o enseña comercial el Artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, remite su protección a las disposiciones relativas al nombre comercial siendo aplicable el mutatis mutandi, lo referido en el párrafo anterior respecto a la acción por cancelación en el nombre comercial”.

## **LA PROBANZA DE UNA INFRACCIÓN MARCARIA A TRAVÉS DE UN ESTABLECIMIENTO VIRTUAL IDENTIFICADO CON UN NOMBRE DE DOMINIO QUE ACTÚA COMO NOMBRE COMERCIAL.**

**PROCESO:** 140-IP-2021

**FECHA:** 06 de mayo de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“4.1 Tecnoquímicas S.A. interpuso demanda de infracción de derechos marcarios contra la señora Sandra Milena Bueno Basto por los derechos de propiedad industrial que dicha empresa tiene sobre las marcas MK (denominativas y mixtas) y McK (denominativas y mixtas), las cuales serían confundibles con la descripción del portal web «www.tiendasmk.com», el cual fue desactivado con posterioridad, por lo que corresponde abordar este tema.

4.2 Si el nombre de dominio, concretamente el Second Level Domain (SLD), cumple una función distintiva en el sentido de identificar en el mercado a un establecimiento comercial virtual, a la persona que opera dicho establecimiento virtual o a la actividad económica que desarrolla dicha persona en el mencionado establecimiento, su rol es similar al que tiene un nombre comercial.

4.3 En el SLD puede ir la marca denominativa que distingue a un determinado producto o servicio, con el objeto de facilitar a los clientes y consumidores el encontrar el establecimiento virtual en el que se comercializa (directa

o indirectamente) el producto o servicio identificado con la mencionada marca, lo que implica que dicho nombre de dominio (repetimos, en lo atinente al SLD) funciona en la práctica como nombre comercial.

4.4 En la medida que un nombre de dominio puede cumplir una función distintiva como la del nombre comercial, puede infringir un derecho marcario obtenido con anterioridad. Y es que dicha función distintiva puede generar un riesgo de confusión que la ley andina de propiedad industrial busca evitar.

4.5 Una infracción marcaria que puede darse en el mercado es que el infractor, para incrementar ilícitamente sus ventas, utiliza un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada. Así, los consumidores, podrían ser inducidos a pensar (por error) que el establecimiento virtual identificado con el nombre de dominio pertenece al titular del registro marcario, cuando en realidad pertenece, o simplemente beneficia, al infractor”.

## **SI SE SOLICITA LA CANCELACIÓN COMO MEDIO DE DEFENSA ANTE UNA OPOSICIÓN DE REGISTRO, SE PUEDE DETERMINAR LA SUSPENSIÓN DE ESTE ÚLTIMO HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CANCELACIÓN.**

**PROCESO:** 290-IP-2019

**FECHA:** 11 de diciembre de 2020

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“3.2 De conformidad con la norma comunitaria antes citada, si Ticio solicita el registro del signo X, y resulta que en este procedimiento (de registro) Lucio se opone sobre la base del registro previo de la marca Y (que es un signo distintivo idéntico o similar al anterior), en defensa de dicha oposición Ticio puede solicitar a la misma autoridad que está tramitando el referido procedimiento (de registro) la cancelación del registro de la marca Y por falta

de uso de esta marca. Es evidente que dicha autoridad primero tiene que resolver si corresponde o no cancelar el registro por falta de uso de la marca Y, para luego pronunciarse si corresponde o no el registro del signo X. Sobre la base de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486, la oportunidad para que Ticio solicite la cancelación del registro de la marca Y es al momento de contestar la oposición de Lucio”.

## **EL USO INTERMITENTE O ESTACIONAL DE UNA MARCA IMPIDE LA CANCELACIÓN DE LA MISMA.**

**PROCESO:** 27-IP-2022

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que haya espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión.

¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que en fenómeno comercial presente en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, puede alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisibles es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que

la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no”.

## **EL USO ESTACIONAL DE UNA MARCA DE MANERA JUSTIFICADA PUEDE IMPEDIR LA CANCELACIÓN DE MARCA.**

**PROCESO:** 27-IP-2022

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“2.14 ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermedias o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisibles en exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica analice caso por caso las pausas resultan justificadas o no.

2.15 Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro

de dicho periodo uso de marca en los términos explicados anteriormente.

2.16 Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no es a escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros”.

## **LA EXPORTACIÓN DE UN PRODUCTO ES PRUEBA DEL USO DE ESTE SIGNO, PUDIENDO IMPEDIR LA CANCELACIÓN DE LA MARCA.**

**PROCESO:** 27-IP-2022

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“Lo expuesto permite afirmar que la exportación de un producto identificado con una determinada marca es prueba del uso de este signo distintivo en el territorio del País Miembro de la Comunidad Andina desde donde se exporta, incluso si dicho producto no fuera comercializado en ese territorio o en el de otro estado integrante del proceso de integración subregional andino.

En efecto, si estamos ante productos respecto de los cuales no hay comercialización en el territorio de cualquier País miembro de la Comunidad Andina, sino solo su producción a efectos de su exportación (dentro o fuera

de la Comunidad Andina), dicha producción y exportación califican como tráfico económico a efectos de demostrar el uso de la marca de que se trate en el mencionado territorio. De esta forma, quedan protegidas las marcas vinculadas, por ejemplo, a las actividades de maquila (con marca), o a aquellas situaciones en las que una empresa, por el motivo que fuese, si bien no comercializa sus productos en el territorio de un País Miembro de la Comunidad Andina, ha instalado en él una fábrica que produce dichos productos únicamente para fines de exportación (hacia dentro o fuera de la Comunidad Andina)”.

## **PONER UN PRODUCTO A SU DISPONIBILIDAD EN EL COMERCIO PERMITE DEMOSTRAR EL USO DE LA MARCA.**

**PROCESO:** 594-IP-2019

**FECHA:** 25 de agosto de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado – que ofreció a los consumidores – los bienes o servicios (en adelante servicios) identificados con su marca. Así por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores”.

## **SON MEDIOS SUFICIENTES PARA IMPEDIR LA CANCELACIÓN DE UNA MARCA EL USO DE TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA ESCRITA, INTERNET, REDES SOCIALES.**

**PROCESO:** 441-IP-2018

**FECHA:** 14 de diciembre de 2018

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueba el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca”.

## **LA EXPORTACIÓN DE UN PRODUCTO ES PRUEBA DEL USO DE ESTE SIGNO, PUDIENDO IMPEDIR LA CANCELACIÓN DE LA MARCA.**

**PROCESO:** 27-IP-2022

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“Lo expuesto permite afirmar que la exportación de un producto identificado con una determinada marca es prueba del uso de este signo distintivo en el territorio del País Miembro de la Comunidad Andina desde donde se exporta, incluso si dicho producto no fuera comercializado en ese territorio o en el de otro estado integrante del proceso de integración subregional andino.

En efecto, si estamos ante productos respecto de los cuales no hay comercialización en el territorio de cualquier País miembro de la Comunidad Andina, sino solo su producción a efectos de su exportación (dentro o fuera de la Comunidad Andina), dicha producción y exportación califican como tráfico económico a efectos de demostrar el uso de la marca de que se trate en el mencionado territorio. De esta forma, quedan protegidas las marcas vinculadas, por ejemplo, a las actividades de maquila (con marca), o a aquellas situaciones en las que una empresa, por el motivo que fuese, si bien no comercializa sus productos en el territorio de un País Miembro de la Comunidad Andina, ha instalado en él una fábrica que produce dichos productos únicamente para fines de exportación (hacia dentro o fuera de la Comunidad Andina)”.

## **LAS PRUEBAS PRESENTADAS DESPUÉS DE LOS 60 DÍAS PARA RESPONDER UNA CANCELACIÓN PUEDEN SER CONSIDERADOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA VERDAD MATERIAL.**

**PROCESO:** 412-IP-2018

**FECHA:** 26 de julio de 2019

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“6.2 Al respecto, el Artículo 170 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este Artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

6.3 El referido Artículo establece un plazo de 60 días para que el titular de la marca se apersona y presente las pruebas que estime pertinentes en lo que

sería la primera del procedimiento ante la autoridad nacional competente, y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales posteriores etapas, ya sea que estas se den en la vía administrativa, a través de recursos administrativos, o en la vía jurisdiccional, a través del proceso contencioso administrativo.

6.4 Dicho en otros términos, el Artículo 170 de la Decisión 486 no regula la actividad probatoria en los procedimientos recursivos, ni ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020090041400, 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 DERECHO PREFERENTE A SOLICITAR EL REGISTRO DE LA MARCA QUE SE CANCELÓ PERTENECE, EN PRIMER LUGAR, A LA PERSONA QUE EJERCIÓ LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN.**

**PROCESO:** 179-IP-2019

**FECHA:** 08 de mayo de 2020

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“3.6 A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la

persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

3.7 Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e LDE individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada.

3.8 La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación.

3.9 Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro-se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente. Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro”.



# SECCIÓN VI

## NULIDAD DE MARCA



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## **LAS DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD RELATIVA SE DETERMINAN POR LOS ARTS. 134 A 136 DE LA DECISIÓN 486.**

**PROCESO:** 184-IP-2020

**FECHA:** 22 de abril de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“1.2 La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486.

La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.”

## **LA PRESCRIPCIÓN DE LA NULIDAD ES UNA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, PUES EXTINGUE LA ACCIÓN PROCEDIMENTAL.**

**PROCESO:** 256-IP-2018

**FECHA:** 28 de junio de 2018

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“La prescripción bajo comentario es una prescripción extintiva, pues extingue la acción procedimental (que, según la normatividad interna de cada país miembro, se puede conducir en la vía administrativa o la

jurisdiccional) destinada a lograr la nulidad del registro marcario, La razón de esta prescripción es otorgar seguridad jurídica al mercado y a los partícipes de él. Dado que la nulidad relativa depende de la eventual afectación a un tercero, este, cualquier persona y la autoridad nacional competente tienen cinco años para plantear la referida acción. Vencido dicho plazo, y prescrita la referida acción, el registro marcario no puede ser invalidado bajo el argumento de estar afectando a un tercero. Por tanto, una vez prescrita dicha acción, el titular del registro sabrá que su registro es inmune a solicitudes de nulidad relativa, lo que implica seguridad jurídica para las inversiones, transacciones y operaciones comerciales correspondientes”.

## **PARA SUSTENTAR UNA ACCIÓN DE NULIDAD DE NOMBRE COMERCIAL DEBE DEMOSTRAR PREVIAMENTE EL USO REAL Y EFECTIVO.**

**PROCESO:** 106-IP-2022

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante de su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente

se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial”.

## **EL INDICIO RAZONABLE DE MALA FE ES SUSTENTO PARA DETERMINAR LA NULIDAD DE UNA MARCA.**

**PROCESO:** 172-IP-2019

**FECHA:** 23 de octubre de 2019

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“2.13 Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de futbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente”.

## **LA CARACTERÍSTICA DE NOTORIEDAD DE UNA MARCA ES SUSTENTO PARA SOLICITAR LA NULIDAD DE OTRA MARCA.**

**PROCESO:** 184-IP-2020

**FECHA:** 22 de abril de 2020

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“1.4 Si se concede el registro de un signo que resulta idéntico o similar a una marca notoria, pudiendo producirse riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria o dilución de su fuerza distintiva o valor comercial o publicitario, el registro puede ser anulado. A tal efecto, la marca notoria debe haber tenido su condición de notoriedad al momento en que se solicitó el registro del otro signo y esta segunda marca debe ser idéntica o similar a la marca notoria”.

## **PRÓRROGA PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE NULIDAD.**

**PROCESO:** 307-IP-2019

**FECHA:** 07 de octubre de 2020

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“1.4 Conforme se desprende de la disposición normativa antes citada, la presentación de argumentos y pruebas solicitadas por la autoridad u oficina nacional competente según sea el caso, se realizará previa notificación al titular de la marca objeto de nulidad, con la finalidad de que sean presentadas dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de notificación dicho plazo inicial se computa de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Decisión 486.

1.5 A continuación, el Artículo 78 de la Decisión 486 señala que, a solicitud de parte el interesado podrá solicitar una prórroga de 2 meses adicionales: esto es, dos meses más.

1.6 La prórroga regulada en el Artículo 78 de la Decisión 486 es una continuación o extensión sin interrupción alguna del plazo original, por lo que se debe computar desde el primer día hábil siguiente a aquel en el que vence el término inicial, en aplicación concordante de dicho artículo y el Manual y en los términos del Artículo 5 de la Decisión 486, conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico:

1.7 Como se puede advertir, la prórroga regulada en el Artículo 78 de la Decisión 486 se computa desde el primer día hábil siguiente a aquel en el que vence el término original, y no desde la fecha de notificación del acto por el cual se concede la prórroga”.



# **SECCIÓN VII**

## **EL NOMBRE COMERCIAL**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## **LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL EMPRESARIO O EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y PERMITE DISTINGUIRLO DE LOS OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO.**

**PROCESO:** 226-IP-2020

**FECHA:** 04 de marzo de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“4.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, o razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características de nombre comercial:

4.5 El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única, es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección de nombre comercial:

4.9 Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional <<... que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad... La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario

4.12 Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo”.

## **NECESIDAD DE SUSTENTAR UNA ACCIÓN DE NULIDAD DE NOMBRE COMERCIAL DEBE DEMOSTRAR PREVIAMENTE EL USO REAL Y EFECTIVO.**

**PROCESO:** 121-IP-2017

**FECHA:** 23 de octubre de 2019

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“1.4 Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rotulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La

enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rotulo o letrero de cada establecimientos. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiaran en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiaran será al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento”.

## **EL NOMBRE COMERCIAL ADQUIERE SU PROTECCIÓN DESDE EL MOMENTO DE SU USO, PUDIENDO DETERMINARSE LA COEXISTENCIA DE SIGNOS EN CONFLICTO EN BASE A CRITERIOS DETERMINADOS.**

**PROCESO:** 42-IP-2020

**FECHA:** 29 de julio de 2020

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“2.1. Con el fin de orientar al consultante sobre los posibles supuestos que se pueden presentar cuando existe un conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada en atención a la pregunta 4.2 de la presente Interpretación Prejudicial, se desarrollará este acápite.

2.2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

2.3. Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos más empresas pequeñas que operan en ámbitos

geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.

En efecto, es usual y frecuente en los Países Miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional.

2.4. Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios:

- a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.
- b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales.
- c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.
- d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.(...)

(...) 2.10. El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486 no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión, influencia o conocimiento del nombre comercial. Si el nombre comercial se registrara no habría discusión alguna de que su protección tendría que ser, al igual que la marca registrada, en todo el territorio del país miembro.

2.11. En párrafos anteriores, se explica lo referido al ámbito de protección territorial del nombre comercial no registrado’ y además se establecen los criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada. A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones:

a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un país miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial —pese a que su uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el mencionado registro marcario.

b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de generar riesgo de confusión) al nombre comercial, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial. Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado.

c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos. En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto.

# **SECCIÓN VIII**

## **INFRACCIONES A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## **UN TITULAR DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO SE ENCUENTRA FACULTADO A INTERPONER UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN CONTRA CUALQUIER QUE HAGA USO DE SU DERECHO SIN AUTORIZACIÓN.**

**PROCESO:** 619-IP-2019

**FECHA:** 07 de octubre de 2020

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“3.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto (...).

3.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte del demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso.

3.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial 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.

## **PARA APLICAR LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 155 DE LA DECISIÓN 486 SE DEBE EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SUPUESTOS CONFORME NORMATIVA ANDINA.**

**PROCESO:** 619-IP-2019

**FECHA:** 07 de octubre de 2020

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

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

- Supuesto I: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
- Supuesto II: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
- Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

3.7. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un

producto para su comercialización<sup>20</sup>. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

3.8. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consume con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito.

3.9. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- Supuesto I: suprimir o modificar la marca con fines comerciales

Después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.

- Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales

Después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

- Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales

Después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales 29

3.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:30

(i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales.

(iii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.

3.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.

3.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición.

3.21. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

3.22. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.

3.23. La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.

3.24. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo.

3.25. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

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

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

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

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.

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

c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir además productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales.

3.26. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión<sup>35</sup>.

Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486

3.27. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

“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.”

3.28. 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. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.

**PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN, SE DEBE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE ACTOS DE COMERCIO.**

**PROCESO:** 14-IP-2013

**FECHA:** 17 de abril de 2013

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“...constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables...”

**LA FINALIDAD QUE PERSIGUEN EL IUS PROHIBENDI ESTÁ DIRIGIDA A EVITAR QUE EL DOBLE USO DE UNA MARCA IDÉNTICA O SIMILAR INTRODUZCA CONFUSIÓN EN EL MERCADO.**

**PROCESO:** 11-IP-96

**FECHA:** 29 de agosto de 1997

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo.

La exigencia de este uso viene dada, de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (...) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”

## **PODRÁ CONSTITUIR INFRACCIÓN CONTRA UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA SU USO DE FORMA IDÉNTICA O SIMILAR PARA CUALQUIER ACTIVIDAD QUE SE REALICE DE MANERA PÚBLICA.**

**PROCESO:** 106-IP-2022

**FECHA:** 28 de julio de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, la afectación de su valor comercial o publicitario, o el aprovechamiento injusto de su prestigio; en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca”.

## **LA PROBANZA DE UNA INFRACCIÓN MARCARIA A TRAVÉS DE UN ESTABLECIMIENTO VIRTUAL IDENTIFICADO CON UN NOMBRE DE DOMINIO QUE ACTÚA COMO NOMBRE COMERCIAL.**

**PROCESO:** 140-IP-2021

**FECHA:** 06 de mayo de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“4.1 Tecnoquímicas S.A. interpuso demanda de infracción de derechos marcarios contra la señora Sandra Milena Bueno Basto por los derechos de propiedad industrial que dicha empresa tiene sobre las marcas MK (denominativas y mixtas) y McK (denominativas y mixtas), las cuales serían confundibles con la descripción del portal web «www.tiendasmk.com», el cual fue desactivado con posterioridad, por lo que corresponde abordar este tema.

4.2 Si el nombre de dominio, concretamente el Second Level Domain (SLD), cumple una función distintiva en el sentido de identificar en el mercado a un establecimiento comercial virtual, a la persona que opera dicho establecimiento virtual o a la actividad económica que desarrolla dicha persona en el mencionado establecimiento, su rol es similar al que tiene un nombre comercial.

4.3 En el SLD puede ir la marca denominativa que distingue a un determinado producto o servicio, con el objeto de facilitar a los clientes y consumidores el encontrar el establecimiento virtual en el que se comercializa (directa o indirectamente) el producto o servicio identificado con la mencionada marca, lo que implica que dicho nombre de dominio (repetimos, en lo atinente al SLD) funciona en la práctica como nombre comercial.

4.4 En la medida que un nombre de dominio puede cumplir una función distintiva como la del nombre comercial, puede infringir un derecho

marcarlo obtenido con anterioridad. Y es que dicha función distintiva puede generar un riesgo de confusión que la ley andina de propiedad industrial busca evitar.

4.5 Una infracción marcaria que puede darse en el mercado es que el infractor, para incrementar ilícitamente sus ventas, utiliza un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada. Así, los consumidores, podrían ser inducidos a pensar (por error) que el establecimiento virtual identificado con el nombre de dominio pertenece al titular del registro marcario, cuando en realidad pertenece, o simplemente beneficia, al infractor.

## **LOS CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD NO IMPIDEN EFECTUAR ACTOS CONSIDERADOS COMO IMPORTACIÓN PARALELA.**

**PROCESO:** 259-IP-2021

**FECHA:** 09 de diciembre de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial – IP Para Bolivia

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.

## **LA DIFERENCIA ENTRE UNA LICENCIA EXCLUSIVA Y UNA LICENCIA DE CARÁCTER NO EXCLUSIVA DE USO DE MARCA RESIDE EN LA POSIBILIDAD DE CONCESIÓN DE LICENCIAS SOBRE LA MISMA MARCA.**

**PROCESO:** 259-IP-2021

**FECHA:** 09 de diciembre de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial – IP Para Bolivia

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 restricciones al comercio».

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”.

## **EL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LAS MARCAS NACE DEL ACTO DE REGISTRO, ESTO ES DENOMINADO PRINCIPIO «REGISTRAL».**

PROCESO: 259-IP-2021

FECHA: 09 de diciembre de 2021

ASUNTO: Interpretación Prejudicial – IP Para Bolivia

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 «registraral» 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:

a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

■ **Facultad positiva:** es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla

■ **Facultad negativa (tus prohibendi):** esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra' o en el mercado:

(i) En el ámbito registra', 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 (licenciatarlo). En ese caso, mantiene la titularidad de su registro marcarlo y el licenciatarlo 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 *tus prohibendi*), a través de la celebración de un contrato de licencia de uso de una marca, el titular permite que el licenciatarlo 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 licenciatarlo para prohibir su uso.

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

## **CARÁCTER TRANSITORIO DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA.**

**PROCESO:** 259-IP-2021

**FECHA:** 09 de diciembre de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial – IP Para Bolivia

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 exporten 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 intelectual.

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.

## **A TRAVÉS DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA SE ESTABLECE UNA MEDIDA PRECAUTORIA QUE FORMA PARTE PREVIA DEL PROCESOS DE INFRACCIÓN.**

**PROCESO:** 28-IP-2017

**FECHA:** 14 de diciembre de 2018

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“Las medidas en frontera son medidas que buscan prevenir los efectos nocivos de las infracciones a derechos de propiedad industrial 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.

Son medidas de naturaleza precautelaría, que garantizan la permanencia de las mercaderías para el momento de ejecutar la decisión que finalmente se adopte.”

“(…) El solicitante de la medida en frontera deberá iniciar la acción principal por infracción ante la autoridad nacional competente, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación y será esta autoridad quien podrá a su vez modificar, renovar o confirmar las medidas de suspensión ordenadas conforme lo dispone el artículo 254.”

“(…) Como se puede observar, tanto las medidas cautelares como las medidas en frontera son de naturaleza temporal, previas a determinar la comisión o no de una infracción, y buscan proteger los derechos de propiedad industrial (…)”.

(…) Por tanto, como particularidades de las medidas en frontera tenemos las siguientes: a) 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”.

## **LA MEDIDA EN FRONTERA SE PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DEL IMPORTADOR CUANDO LA MEDIDA HAYA SIDO ORDENADA.**

PROCESO: 27-IP-2017

FECHA: 07 de diciembre de 2018

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

“Del Procedimiento.

3.9. 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. 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.

3.12. 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.

3.13. 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.”.

# SECCIÓN IX

## PATENTES



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## **EL MODELO DE UTILIDAD POSEE EXIGENCIA INVENTIVA, VALOR CIENTÍFICO Y AVANCE TECNOLÓGICO MENOR AL DE UNA PATENTE DE INVENCION.**

**PROCESO:** 145-IP-2019

**FECHA:** 22 de abril de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

1.3. De acuerdo con lo dispuesto en la referida norma andina, la conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad puede ser requerida por el solicitante o puede ser propuesta por la oficina nacional competente del País Miembro respectivo. La conversión puede ser solicitada o propuesta por una sola vez en cualquier momento o etapa del trámite. En caso que la oficina nacional competente proponga la conversión, el solicitante tiene la facultad de aceptarla o rechazarla. De ser rechazada, continuara el trámite de la solicitud primigenia (la solicitud de la patente de invención)

1.4. La norma andina señala que el requisito esencial para que proceda a Conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad es que a naturaleza de la invención así lo permita Es decir que el objeto de la solicitud cumpla con los requisitos previstos en los Artículos 81 al 85 del Título III de la Decisión 486 para ser Considerada como un modelo de utilidad Adicionalmente S se aprueba la solicitud de conversión, se mantendrá la fecha de la presentación de la solicitud inicial como fecha de prioridad.

1.13. En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor al de una patente de invención, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en Su empleo o fabricación y lo un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. (...)

2.3. En efecto, para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite deberá pagarse las tasas anuales que establezcan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente de pleno derecho

2.4. El certificado vigente de una patente de invención concede a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas judiciales, con el fin de evitar o cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho de propiedad industrial y de esta manera lograr las medidas de Compensación o de indemnización correspondiente.

2.5. Al no encontrarse vigente el certificado de patente de invención, debido a la caducidad de la patente, el titular carecería de legitimación activa para iniciar las acciones administrativas judiciales correspondientes. Asimismo, el pago de la tasa anual de mantenimiento de la solicitud de la Patente en trámite tiene como finalidad garantizar o mantener la vigencia del trámite de la solicitud de la patente.

2.6. En conclusión la caducidad como efecto principal de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la patente genera la imposibilidad para ejecutar actos de disposición sobre los derechos de patente y la pérdida de legitimidad para iniciar acciones administrativas y judiciales.

## **SI EXISTEN VARIOS TITULARES DE UNA PATENTE, CUALQUIERA DE ELLOS PUEDE INICIAR LA ACCIÓN SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS DEMÁS.**

PROCESO: 144-IP-2019

FECHA: 16 de marzo de 2021

ASUNTO: Interpretación Prejudicial

1.12. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes características de la acción de infracción de derechos, a saber:

**1.12.1. Sujetos activos.** Pueden entablar los siguientes sujetos:

**b. El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás (párrafo 3 del Artículo 238). 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 (párrafo 2 del Artículo 238).

**1.12.2. Sujetos pasivos.** Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

b. Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, puesto que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que basta que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-20047.

1.12.3. El Artículo 241 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, lo que incluye el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

### **Prescripción**

1.13. 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 (Artículo 244 de la Decisión 486).

**EL MODELO DE UTILIDAD SE REFIERE A INVENCIONES QUE OFRECEN SOLUCIÓN A UN PROBLEMA TÉCNICO, Y SU TITULARIDAD SE ADQUIERE CON EL REGISTRO DEL MISMO.**

**PROCESO:** 517-IP-2019

**FECHA:** 28 de febrero de 2020

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

1.5. El modelo de utilidad se refiere a invenciones que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico. Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son:

a) Se trata de una invención (...).

b) Tiene forma definida de un objeto (...).

C) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía. Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.”

1.6. El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a este una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine “invenciones menores”.

**SI UNA PERSONA EXPLOTA SIN AUTORIZACIÓN EL MODELO DE UTILIDAD REGISTRADO, DURANTE LA FECHA EN QUE ADQUIERA CARÁCTER PÚBLICO Y PUEDA SER CONSULTADA LA SOLICITUD, EL TITULAR TENDRÁ LA FACULTAD DE INICIAR UNA ACCIÓN.**

**PROCESO:** 517-IP-2019

**FECHA:** 28 de febrero de 2020

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

2.7. Es necesario, asimismo, dejar claramente establecido que el “ius prohibendi” del titular de un modelo de utilidad tiene su origen en un acto expreso emitido por una autoridad nacional competente, razón por la cual se puede considerar que una explotación no autorizada del producto reivindicado, realizada después de esta declaración administrativa, constituye una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el Artículo 238 de la Decisión objeto de interpretación.

2.8. En consecuencia, si el modelo de utilidad reivindica un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.

2.9. De esto se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular del modelo de utilidad fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto protegido, se estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo del modelo de utilidad y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.

2.10. A su vez, la norma comunitaria con el fin de proteger los legítimos intereses del titular del modelo de utilidad, ha establecido en su Artículo 239

que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto del modelo de utilidad durante el periodo comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva, y la fecha de concesión del modelo de utilidad, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención.

# **SECCIÓN X**

## **DERECHOS DE AUTOR**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## **LAS LEGISLACIONES INTERNAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS PUEDEN ESTABLECER LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR.**

**PROCESO:** 221-IP-2021

**FECHA:** 06 de mayo de 2022.

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

### ***Jurisprudencia:***

4. De los límites a la protección del derecho de autor. El Literal j) del Artículo 22 de la Decisión 351

4.1. En el procedimiento interno, la empresa demandada alegó que no corresponde el pago por concepto de derechos patrimoniales de autor, toda vez que no se considera comunicación pública aquella que se realiza con fines estrictamente educativos. En ese sentido, el Tribunal interpretará el presente tema.

4.2. En este punto, se deberá tomar en cuenta que, como ya se mencionó, se entiende por «comunicación pública», todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra mediante la emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación (Literal c) del Artículo 15 de la Decisión 351).

4.3. Al respecto, la norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los países miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (Artículo 21 de la Decisión 351).

4.4. En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los actos enumerados en el Artículo 22 de la Decisión 351, entre ellos:

*«(...) j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución; (...).»*

4.5. Se trata de limitaciones y excepciones que alcanzan a restringir derechos patrimoniales del autor, no sus derechos morales.

4.6. Para que proceda la aplicación del Literal j) del Artículo 22 de la Decisión 351 se deben cumplir con las condiciones determinadas por la norma comunitaria: i) que la representación o la ejecución de las obras audiovisuales, musicales y/o fonogramas sea con finalidades educativas, lo que supone que la representación o ejecución de la obra se realiza en una entidad educativa o en el curso de sus actividades (v.g., un colegio, instituto, universidad, etc.); ii) siempre que no tenga un fin lucrativo, directo o indirecto; y, iii) a condición de que el público esté compuesto exclusivamente por personas directamente vinculadas con las actividades de dicha institución.

4.7. En este sentido, los medios de transporte públicos o privados, entre los que se encuentran aquellos que brindan el servicio a instituciones educativas para el traslado de profesores, estudiantes o personal administrativo, que realicen comunicación o ejecución pública no autorizada de obras musicales o utilización de fonogramas, deberán realizar el pago correspondiente al derecho de autor”.

## **TODA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA DEBE TENER ESTATUTOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**PROCESO:** 221-IP-2021

**FECHA:** 06 de mayo de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“1.4 La norma antes citada confiere a las sociedades de gestión colectiva legitimidad para obrar activa bajo dos supuestos:

- a) Bajo los términos de sus propios estatutos.
- b) Bajo los contratos que celebren con entidades extranjeras, para el ejercicio de los derechos encomendados a ellas para su administración, y para hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y proceso judiciales.

1.5 Toda sociedad de gestión colectiva debe tener estatutos debidamente aprobados por la autoridad competente y celebrar contratos con las personas a las que representa, en los cuales se le autorice para que, en nombre de ellas, pueda iniciar las acciones necesarias en defensa de sus derechos, sea en la vía administrativa o la judicial”

## **PARA QUE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PUEDA AUTORIZAR LA UTILIZACIÓN DE UNA OBRA, DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN EXPRESA POR PARTE DEL TITULAR DEL DERECHO.**

**PROCESO:** 221-IP-2021

**FECHA:** 06 de mayo de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“3.2 La tarifa es el precio que debe pagar quien pretende usar el repertorio administrado por la sociedad de gestión colectiva. Sirve, como se advirtió anteriormente, para soportar las acciones administrativas y judiciales en

caso de infracción a los derechos administrados por la sociedad; además, genera igualdad de trato en todos los usuarios del repertorio administrado por la institución.

3.3 Las tarifas que deben cobrar las sociedades de gestión colectiva, de conformidad con la Decisión 351, tienen las siguientes características:

3.3.1 Deben estar consignadas en un reglamento de tarifas elaborado por la sociedad de gestión colectiva (Literal g del Artículo 45).

3.3.2 Las tarifas generales por el uso de los derechos de sus afiliados deben ser publicadas por lo menos una vez al año en un medio de amplia circulación (Literal h del Artículo 45)

3.3.3 Deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que la normativa interna de los Países Miembros establezca algo diferente (Artículo 48)

3.5 En ese mismo sentido, conforme al mismo Artículo 54 de la Decisión 351, para que una persona natural o jurídica, incluso una autoridad, pueda autorizar la utilización, interpretación, producción fonográfica, radiodifusión de una obra, deberá contar con la autorización expresa por parte del titular del derecho o de su representante; caso contrario podrá ser solidariamente responsable”.

## **LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A DERECHOS DE AUTOR SE DIRECCIONAN AL USO DE LOS MISMOS SIN LA NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN DEL AUTOR.**

**PROCESO:** 52-IP-2022

**FECHA:** 06 de mayo de 2022

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“4.3 Al respecto, la norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los países miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales

limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (Artículo 21 de la Decisión 351).

4.4 En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los actos enumerados en el Artículo 22 de la Decisión 351, entre ellos:

*« (...) j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución; (...)»*

4.5 Se trata de limitaciones y excepciones que alcanzan a restringir derechos patrimoniales del autor, no sus derechos morales”.

## **AL FALLECIMIENTO DEL AUTOR, LOS DERECHOS PATRIMONIALES DERIVADOS DE SU OBRA SE TRANSFIEREN A SUS HEREDEROS POR TESTAMENTO O SUCESIÓN INTESTADA.**

**PROCESO:** 01-IP-2021

**FECHA:** 06 de mayo de 2021

**ASUNTO:** Interpretación Prejudicial

“4.1 Al fallecer el autor, los derechos patrimoniales derivados de su obra se transfieren a sus herederos – lo mismos que los demás derechos y obligaciones del causante, lo que puede ocurrir por testamento o sucesión intestada, así como a los legatarios. El heredero es una modalidad de causa habiente, que sucede al autor como también al titular de derechos patrimoniales a autor en general.

4.2 A diferencia de lo que ocurre en materia de transmisión de derecho de autor por acto inter vivos, por lo general regulada en la legislación específica, la transmisión mortis causa suele regirse por las reglas del derecho común, con excepción del derecho moral. Esta es la posición del legislador andino, expresada en el Artículo 29 de la Decisión 351, norma que establece que el derecho de autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional aplicable.

4.3 Los herederos sustituyen al autor (o al titular de derecho patrimonial de autor en general) en la situación jurídica que este tenía. En consecuencia, respecto de los derechos patrimoniales que, al ser de libre disposición, el autor podía renunciar, conciliar, transigir o someter a arbitraje, sus herederos también pueden realizar las referidas acciones.”

**CAPÍTULO III**  
**JURISPRUDENCIA NACIONAL**  
**RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE**  
**JUSTICIA**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## **EL TITULAR DE UN ROTULO COMERCIAL DEBE ACREDITAR CON PRUEBAS DIRECTAS O INDIRECTAS QUE OFERTÓ SU PRODUCTO AL MERCADO**

**Sentencia N° 27**

**Sucre, 20 de marzo de 2020**

**Expediente: 045/2016-CA**

En el contexto normativo descrito y el entendimiento referido, para probar el uso efectivo del rótulo comercial BANECO (denominativo), el titular debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó su producto al mercado; es decir, que ofertó los productos de su marca a los consumidores; del mismo modo, debe asumirse que así como los documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca, acreditando la comercialización del producto; así también, los contratos, comprobantes de pago, demostraran la existencia de su uso; como también, un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, recles sociales, folletería, etc.), como la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.), prueban el uso; en cuanto acreditan que, el producto se encuentra disponible en el mercado bajo el denominativo de rótulo comercial.

## **LOS PRODUCTOS DEBEN SER PUESTOS EN EL COMERCIO Y DISPONIBLE EN EL MERCADO DEBIENDO SER IDENTIFICADOS CON SU MARCA**

**Sentencia N° 19**

**Sucre, 20 de febrero de 2020**

**Expediente: 187/2016-CA**

Por otra parte el art. 166 de la señalada Decisión 486 establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos que

ella distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, entendiéndose que la norma comunitaria reconoce la acreditación de uso de marca, el hecho de que el titular haya puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, lo que no debe entenderse si dicha oferta tiene o no aceptación esperada por parte de los clientes o consumidores, bastando la disponibilidad ofertada al mercado.

## **EL REGISTRO DE PATENTE, DEBE SER UNA INVENCION QUE CONTenga UNA REGLA TÉCNICA NUEVA, LA MISMA NO DEBE HABERSE PUBLICADO NI DIVULGADO**

**Sentencia N° 73**

**Sucre, 3 de agosto de 2020**

**Expediente: 032/2017-CA**

El art. 4, de la Decisión en estudio, profundiza en el tema y señala que puede considerarse que una invención contiene una regla técnica nueva, ésta no debe haberse publicado ni divulgado, en forma tal que una vez propuesta para solucionar un problema en el campo de la técnica no debe estar comprendida dentro del conocimiento o saber humano, ni ser obvia, ni resultar de manera evidente para cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Por otra parte, el derecho a la no accesibilidad o acceso a la información de las patentes solicitadas hasta que estas sean publicadas y puestas en conocimiento del público en general, establecido en el art. 40 de la Decisión 486 de la CAN, generándose dicha divulgación cuando se publica la solicitud de patente, tal como se desprende de lo expresado por los arts. 12 y 39 de la Decisión 486, concordante con el art. 40 de la misma norma internacional.

## **NO EXISTE UNA LISTA TAXATIVA PARA LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, SOLO SE DA UN MARCO REFERENTE A MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**Sentencia N° 158**

**Sucre, 25 de septiembre de 2020**

**Expediente: 004/2018-CA**

Con referencia al tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, el artículo 258 de la Decisión 486 señala que: *“Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”*, el artículo 259 enumera algunos actos que se pueden considerar como de competencia desleal; en consecuencia, no existe una lista taxativa de dichos actos; sino que, estos dan un marco de referentes en cuyo contexto se sitúa como desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia, en relación con esto: (...)

## **EL REGISTRO DE MARCA, NO DEBE ESCUDARSE EN QUE LA MARCA SOLICITADA NO ESTA REGISTRADA**

**Sentencia N° 157**

**Sucre, 25 de septiembre de 2020**

**Expediente: 003/2018-CA**

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar

toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro. En este orden de ideas, será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca.

En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un registro de marcas no se puede escudar en que la marca solicitada no está registrada, ya que, si conocía la aptitud distintiva de la misma, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que se pretende registrar en esas condiciones, se configuraría un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia”.

## **TODA RESOLUCIÓN QUE CONCEDA O DENIEGUE UN REGISTRO DEBE ESTAR ACOMPAÑADO POR UN ESTUDIO PROLIJO, TÉCNICO Y PORMENORIZADO.**

**Sentencia N° 135**

**Sucre, 25 de septiembre de 2020**

**Expediente: 332/2017-CA**

“Consiguientemente, se establece que la resolución jerárquica impugnada, no efectuó el correcto análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca, porque el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas para resolver el caso, conforme exige la interpretación prejudicial aludida, por tanto, el mismo no es completo y no cumple con el principio del debido proceso en su componente debida motivación y congruencia; toda vez, que no realizó un análisis de registrabilidad respecto del elemento DISTINTIVIDAD”.

## **LA COEXISTENCIA NO ES UN FACTOR DETERMINANTE PARA EL REGISTRO DE SIGNOS IDÉNTICOS**

**Sentencia N° 248**

**Sucre, 11 de diciembre de 2020**

**Expediente: 049/2018-CA**

“De la última parte señalada, se establece que conforme expuso la interpretación prejudicial, la coexistencia no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos, debiendo primar la convicción de que, el público consumidor no incurra en error por confusión, que como se dijo precedentemente, se tiene demostrado que fonéticamente y ortográficamente son semejantes, aspecto que puede conllevar a confusión al consumidor final; además, que, de los antecedentes, no se tiene demostrado por la parte demandante, que hubiera aportado otros elementos, como el análisis estadístico de diferenciación en el público consumidor o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva, consecuentemente, al no haberse acreditado y desvirtuado los riesgos de confusión y los extremos señalados precedentemente, por parte de Laboratorios Industrial Farmacéuticas FARCOS Ltda, no corresponde acoger lo impetrado”.

## **REGLAS PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD O GRADO DE SEMEJANZA ENTRE SIGNOS**

**SENTENCIA 31/2020**

**Sucre, 12 de febrero de 2020**

**Expediente: 81/2015**

“En consecuencia, corresponde establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, es así que la jurisprudencia comunitaria, ha

establecido unas reglas para determinar la identidad o grado de semejanza entre signos, refiriéndose a: 1.- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que confirman el conjunto de los signos en conflicto. 2.- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo. 3.- El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, ya que en este punto se percibe con más claridad la existencia de riesgo de confusión o de asociación, y 4.- Se debe analizar la situación del consumidor medio, advirtiendo cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general. Por último, tratándose del registro de una marca en el que su signo sea compuesto, se debe examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman, al ser determinante el elemento denominativo.

Respecto a la **comparación entre signos**, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal de la Comunidad Andina, si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, como en el presente caso, el cotejo debe realizarse con las siguientes reglas. 1) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir sin descomponer su unidad fonética. 2) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir. 3) Se debe observar el orden de las vocales. 3) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor y 4) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

Por otro lado, la oposición andina está consagrada en el artículo 147 de la Decisión 486, el cual establece que el titular de una marca prioritaria (registrada o cuya solicitud sea anterior), en cualquier país de la CAN tiene interés legítimo para presentar oposiciones en los demás países miembros con fundamento en dicha marca, para ello, el opositor deberá

acreditar además, su interés real en el mercado del país miembro en el cual presenta la oposición, mediante la presentación de una solicitud de registro de su marca, debiendo a tal efecto solicitar el registro de marca al momento de interponer la demanda de oposición”.

## **NO ES POSIBLE SEPARAR EL NOMBRE O DENOMINACIÓN EMPRESARIAL, CON LA MARCA DE UN PRODUCTO**

**SENTENCIA N° 258/2020**

**EXPEDIENTE: 73/2017**

“En relación con la aseveración del demandante en sentido que no se ha demostrado que la marca **“watt’s”** sea notoria para productos de la clase 32, simplemente porque no existe productos de esa marca para esta clase; que **“watt’s”** es el nombre empresarial, mas no una marca de producto, por lo que no se puede probar el uso de la marca **“watt’s”** (Denominación), Clase Internacional 32, Registro 98276-C, corresponde decir:

La Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda., tiene registrada su marca **“watt’s”** en la clase internacional 32 de la Clasificación Niza, con el Registro N° 98276-C. Adicionalmente, tiene registrado el signo **“watt’s”** como nombre comercial, como rótulo comercial y también en varias clases como marca; asimismo, compuesto acompañando a otras marcas de la empresa, siendo evidente que no pueden existir dos titulares de la marca **“watt’s”** en Bolivia, ni pueden coexistir pacíficamente signos idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada.

La notoriedad de la marca ha sido demostrada, como ha sido demostrada la conexión existente entre las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

No es posible separar, como pretende el demandante, el nombre o denominación empresarial, con la marca de un producto. Como ya fue expresado líneas arriba, el producto no existe independientemente de la

empresa y del nombre comercial que ésta tiene. Se trata de un conjunto de elementos que hacen una unidad. La denominación “**watt’s**” está presente en cada uno de los productos de la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda”.

## **LA MATERIALIZACIÓN DEL INTERÉS REAL POR EL OPOSITOR ANDINO, SE EVIDENCIA CON LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MANERA CONJUNTA A LA OPOSICIÓN FORMULADA**

**SENTENCIA N° 222/2020**

**EXPEDIENTE: 249/2016**

“La materialización del interés real por el opositor andino, se evidencia con la presentación de la solicitud de registro de manera conjunta a la oposición formulada, debiendo establecer si la solicitud presentada cumple los requisitos de registrabilidad en base a los criterios arriba expuestos, es decir, realizar el cotejo de los signos en conflicto, de acuerdo a las reglas señaladas en la interpretación prejudicial del proceso, determinando cual es el elemento predominante en el caso (denominativo o gráfico), para establecer si existe identidad o semejanza, luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la similitud entre los dos signos puede ser denominativa, fonética, ortográfica, conceptual o ideológica, o gráfica, por lo que debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto. Requisitos de registrabilidad, que ya fueron dilucidados en los numerales 1), 2) y 3) de la presente fundamentación jurídica”.

## **PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN ANDINA, EL INTERÉS LEGÍTIMO SE AMPLIA CON ACREDITAR EL INTERÉS REAL EN UNA SOLICITUD ANTERIOR O LA TITULARIDAD DE UNA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA**

**SENTENCIA N° 339/2020**

**EXPEDIENTE: 11/2015**

“A su vez, el art. 147 de la Decisión 486, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, habilitando de esa forma la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas idénticas o similares para productos o servicios concedidos en los demás países miembros; es decir, que para el ejercicio de la oposición andina es necesario que el opositor: 1) Haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los países miembros; o, 2) Sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros. En cualquiera de los casos, el opositor debe acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la solicitud de inscripción de marca, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro; conforme la norma citada”.

## **LA RESOLUCIÓN JERÁRQUICA NO DEBE INGRESAR A VALORAR ASPECTOS NO SEÑALADOS EN LA IMPUGNACIÓN: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE FORMA PARTE DEL DEBIDO PROCESO**

**SENTENCIA N° 276/2020**

**EXPEDIENTE: 194/2015**

“Así también, existe contradicción en la resolución jerárquica motivo del presente análisis, toda vez que en ella señaló que la prueba de respaldo presentada con el memorial de 20 de agosto de 2013, debió ser valorada por la autoridad inferior, lo cual era correcto; sin embargo, ingresó a la

valoración señalada precedentemente y trajo al proceso un aspecto que no fue objeto de la resolución impugnada, que fue puesta en su conocimiento en recurso jerárquico, por lo que en el marco del principio de congruencia que forma parte del debido proceso, conforme se tiene de la SCP 0887/2015 de 14 de septiembre que señaló: “...*el principio de congruencia forma parte del debido proceso que es de aplicación inmediata, vincula a toda las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas...*”; con esta base, correspondía en su caso a la autoridad jerárquica, solo anular obrados hasta la resolución de alzada y ordenar se emita nueva resolución admitiendo y valorando la prueba que le fue presentada; por lo tanto, corresponde en el presente caso, reponer el debido proceso respecto de lo antes anotado”.

## **LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DEBEN SER RESUELTAS APLICANDO DE MANERA PREFERENTE Y DIRECTA LA DECISIÓN 486 DE LA CAN.**

### **Sentencia N° 2**

Sucre, 24 de enero de 2019

**Expediente:** 252/2016-CA

“En el señalado contexto normativo se colige que para resolver una controversia en el Régimen de Propiedad Intelectual, es aplicable en forma preferente y directa la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Justicia de conformidad a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y primacía contenidos en los arts. 2, 3 y 4 y la obligatoriedad dispuesta en el art. 35 del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

## **LA MARCA DERIVADA COMO UN DISTINTIVO SOLICITADO PARA EL REGISTRO POR EL TITULAR DE UNA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA**

### **SENTENCIA N° 40**

Sucre, 22 abril de 2019

**Expediente:** 64/2017

“La Decisión 486 no prevé la figura de la marca derivada; sin embargo, en la práctica sí, y el Tribunal de Justicia de la CAN, ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y reconocido la figura en nuestro régimen normativo; en ese contexto, las marcas derivadas, son aquellos distintivos solicitados para el registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.

El hecho que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre el signo solicitado, sino que corresponde establecer si el nuevo signo cumple con todos los requisitos de registrabilidad y si no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. Las marcas derivadas se inscriben siguiéndose los trámites ordinarios necesarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión”.

## **LA RELACIÓN COMERCIAL, NO REQUIERE SER REGISTRADA ANTE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE, DEBIENDO PRIMAR LA VERDAD MATERIAL O DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD**

### **SENTENCIA N° 39**

**Sucre, 22 de abril de 2019**

**Expediente: 318/2017 - CA**

“El SENAPI fundamenta su resolución administrativa impugnada en, que la marca Lagricel Ofteno no fue usada por el titular del registro, concretamente por el Laboratorio Sophia SA de CV, menos por el licenciatario de esta, o por otra persona autorizada para ello, durante el periodo 18 de mayo de 2012 a 18 de mayo de 2015; que las facturas comerciales fueron emitidas por CORMESA Ltda., empresa con la que Laboratorios Sophia SA de CV no tenía ninguna relación comercial vigente; en consecuencia, no era su licenciatario o persona autorizada. Que toda la prueba presentada por el titular del registro, fue valorada en fase administrativa, conforme el principio de verdad material; sin embargo, no formó convicción en la institución administrativa, sobre la supuesta relación comercial entre Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda.; por lo que, rechazó el recurso jerárquico y confirmó la resolución administrativa que declaró probada la demanda de cancelación de registro por no uso de marca. Al respecto, este Tribunal aplicando el principio de verdad material o de primacía de la realidad, considera que CORMESA Ltda., era la persona autorizada por el titular del registro de la marca Lagricel Ofteno para comercializar este producto, comercialización que sea hace evidente por las facturas que cursan en obrados, de fs. 18 a 227 del Anexo 1, más si tomamos en cuenta, el Contrato de Distribución de Productos Farmacéuticos celebrado entre Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda., el 19 de enero de 2009 en

la ciudad de Guadalajara, Jalisco de los Estados Unidos Mexicanos, con vigencia de 3 años, que demuestran la existencia previa de una relación comercial entre ambas empresas; con la aclaración que, el titular del registro de una marca, en caso de autorizar a una persona para hacer uso de su marca, no necesita registrar este nombramiento en el SENAPI o realizar mediante documento escrito; entonces, la realidad nos muestra que, el titular de la marca consiente tácitamente su comercialización, ya que no cursa ninguna acción que impugne la venta de la marca Lagricel Ofteno registrado a nombre de Sophia Holdings SA de CV (previa transferencia del registro por Laboratorios Sophia SA de CV); por lo que se infiere el consentimiento del titular del registro. Se debe considerar que, tratándose de la comercialización de un fármaco, éste requiere un registro sanitario ante las autoridades competentes de nuestro país, además de los trámites para la obtención de permisos aduaneros; trámites que deberán ser realizados a nombre del titular de la marca, quien también es el que elabora el producto farmacéutico Lagricel Ofteno”.

## **EL SOLICITANTE DE UNA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DEBE ACREDITACIÓN EL INTERÉS LEGÍTIMO**

**SENTENCIA N° 33/2019**

**Sucre, 22 de abril de 2019**

**Expediente: 261/2016 - CA**

“A partir de ello, se establece que el solicitante de la cancelación de un registro de marca, necesariamente debe acreditar su interés legítimo en dicha acción, mismo que conforme se tiene expuesto, se trasluce en la intención actual de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado, situación que en los hechos solo puede demostrarse con el inicio del trámite a solicitud de registro de signo idéntico o similar por la parte interesada en la cancelación”.

## **LA SUSTANCIACIÓN DE LAS ACCIONES DE CANCELACIÓN, QUE NO FUERON PLANTEADAS COMO MEDIO DE DEFENSA, DEBERÁ SER TRAMITADA DE FORMA INDEPENDIENTE A UN PROCESO DE OPOSICIÓN.**

### **SENTENCIA N° 24**

**Sucre, 26 de marzo de 2019**

**Expediente: 134/2016 – CA**

“En mérito a ello, se tiene que la normativa comunitaria no establece una diferenciación en la tramitación de la acción de cancelación por no uso de marca, cuando fuera interpuesta de forma independiente, o cuando esta hubiese sido invocada como medio de defensa ante una demanda de oposición de registro de marca, empero, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, realizando una interpretación propia de la norma, entendió que cuando la acción de cancelación es interpuesta como medio de defensa a la oposición, esta necesariamente debe ser invocada en la respuesta a la demanda de oposición, situación que en este caso no ocurrió, lo que motivó al SENAPI a tramitar la acción de cancelación de registro de marca por no uso, como una acción independiente, pese a que BAGLEY ARGENTINA S.A. expresó inicialmente que fue interpuesta como medio de defensa. (...)”.

## **LA LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO REQUIERE ACREDITAR INTERÉS LEGÍTIMO O UN DERECHO SUBJETIVO.**

### **Sentencia N° 124**

**Sucre, 22 de octubre de 2019**

**Expediente: 263/2016-CA**

“La uniforme jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye en el Proceso 122-IP-2007 *“El artículo 273 de*

*la Decisión 486, establece que la “oficina nacional competente” a que se refiere el artículo 165 de la misma Decisión es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Y en referencia a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha determinado que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación “, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada (Proceso N° 15-IP-99, Marca: “BELMONT”, publicada en la Gaceta Oficial N° 528, de 26 de enero de 2000), o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.” (El subrayado es añadido). De igual forma dentro del proceso 131-IP-2007 señaló: “De acuerdo a la Decisión 486, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada. Por lo tanto, la legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo; es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial. Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación de registro por falta de uso, el artículo 165 exige la presencia de parte interesada, lo que según el Tribunal “significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”. (El subrayado es añadido) (Proceso 149-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1452, de 10 de enero de 2007, marca: MINERVA (mixta), citando al Proceso 10-IP-97, publicado en G.O.A.C. 308, de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO). En resumen, se encuentra legitimada para accionar: “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada, así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada”. (Proceso 15-IP-99, ya citado)”.*

## **EL DERECHO PREFERENTE PARA REGISTRO DE UNA MARCA SOLO OTORGA EL DERECHO A LA PRELACIÓN.**

**SENTENCIA N° 90**

**Sucre, 7 de agosto de 2019**

**Expediente: 073/2016 - CA**

“En el desarrollo de los puntos E.2.2.8 y E.2.2.9, explica que este derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, implica que la solicitud sea estudiada antes que otras solicitudes de terceros, presentadas con posterioridad a la acción de cancelación, sin embargo, destaca que dicho derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino a un derecho de prelación en la atención de su solicitud, la cual deberá ser sometida al examen de registrabilidad para verificar que el signo no incurra en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas”.

## **EL REGISTRO DE DERECHO DE AUTOR NO ES UN MECANISMO IDÓNEO PARA PROTEGER UNA MARCA COMO SIGNO SUSCEPTIBLE DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA.**

**SENTENCIA N° 007/2019**

**EXPEDIENTE: 88/2015**

“En conclusión, debemos establecer que DANONE pretende proteger sus derechos a través de una norma de derecho de Propiedad Intelectual, de manera concreta en los literales b) y f) del art. 134 de la Decisión 486, lo cual no debe confundirse de ninguna manera con los derechos de autor que se encuentran protegidos por una norma distinta como es la Decisión 351; es decir, que la protección de los elementos requerida por el ahora demandante DANONE (envases, etiquetas, envolturas, imágenes y forma

de los productos), debió necesariamente hacérsela a través del registro de marcas, hecho de donde nace la exigencia del SENAPI para requerir una marca previamente registrada como base para la oposición.

En ese sentido, la figura de derecho de autor tiene por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores sobre obras de ingenio, en el campo artístico literario o científico, sin embargo la marca está referida a cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, como un signo susceptible de representación gráfica”.

## **LA PRESENTACIÓN DE LA OPOSICIÓN DE MANERA POSTERIOR A LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, NO GENERA LA SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN**

**SENTENCIA N° 076/2019**

**EXPEDIENTE:** 011/2015

“Bajo tal precisión, debemos señalar que los efectos de la oposición andina formulada sobre la base de una marca previamente registrada en cualquiera de los países miembros, es el de impedir el registro del signo solicitado, en virtud al trámite previsto en los arts. 148 al 150 de la Decisión 486 de la CAN, de la revisión y el análisis SENAPI advirtió que no correspondía la cancelación interpuesta contra la marca registrada ESTRELLA DAMM (marca base de la oposición andina) tomando en cuenta que la acción de cancelación fue presentada de manera posterior a la oposición que fue objeto de la presente causa, por lo que en correcto procedimiento realizó el análisis de los signos en conflicto sin suspender la tramitación.

Por otra parte, se debe dejar establecido que no resulta razonable que bajo el principio de autonomía o independencia de las decisiones, la entidad demandada se aparte de razonamientos expuestos en casos precedentes por otra oficinas de registro marcario, cuando es obligación de dicha instancia administrativa fundamentar sus decisiones en el marco de la

ley, considerando a tal efecto también lo resuelto en fallos anteriores, y de apartarse de la línea establecida por sus instancias, establecer un razonamiento jurídico lógico depara tal decisión, garantizando de esa manera el principio de seguridad jurídica para los administrados”.

## **LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE SER TITULAR DE UNA MARCA RECONOCIDA NO GENERA CONVICCIÓN, SINO ES EN VIRTUD A UNA DECLARACIÓN EFECTUADA POR RESOLUCIÓN EN ETAPA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL.**

**Sentencia N° 06**

**Sucre, 25 de enero de 2018**

**Expediente: 120/2016-CA**

“Por otra parte, respecto a la notoriedad de la marca, el demandante refiere que NESTLÉ PUREZA VITAL, constituye una marca reconocida a nivel internacional y debe ser considerada como una marca notoria, en relación a este aspecto, es necesario destacar lo establecido por los arts. 224 y 228 de la Decisión 486, los cuales señalan que para que una marca sea reconocida como tal debe cumplir ciertos requisitos y que para merecer la distinción o calificación de marca notoria, no puede ser atribuida por la simple afirmación del titular, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporten pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar una marca como notoria. (Punto 3.7 de la Interpretación Prejudicial), requisitos que en la especie no fueron cumplidos; toda vez que de la revisión de obrados no existe prueba aportada por el demandante para este efecto ni mucho menos resolución expresa que declare la notoriedad de la marca NESTLÉ PUREZA VITAL”.

**LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA O INDEPENDENCIA DE LAS DECISIONES DE UNA OFICINA NACIONAL COMPETENTE, REQUIERE SER MOTIVADO MEDIANTE UN RAZONAMIENTO JURÍDICO LÓGICO DEPARA TAL DECISIÓN.**

**Sentencia N° 04**

**Sucre, 25 de enero de 2018**

**Expediente: 078/2015-CA**

“Por otra parte, se debe dejar establecido que no resulta razonable que bajo el principio de autonomía o independencia de las decisiones, la entidad demandada se aparte de razonamientos expuestos en casos precedentes por otra oficinas de registro marcario, cuando es obligación de dicha instancia administrativa fundamentar sus decisiones en el marco de la Ley, considerando a tal efecto también lo resuelto en fallos anteriores, y de apartarse de la línea establecida por sus instancias, establecer un razonamiento jurídico lógico depara tal decisión, garantizando de esa manera el principio de seguridad jurídica para los administrados”.

**LA MALA FE Y LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REGISTRO DE MARCA, NO DEBEN LESIONAR LOS SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS EXTRACOMUNITARIOS**

**SENTENCIA N°73/2018**

**Expediente: 361/2015**

“No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto,

la protección de signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible de configurarse actos de competencia desleal, por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el art. 225 de la Decisión 486, así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los arts. 137, 172 y 225 de la Decisión 486”.

## **EL PRINCIPIO DE PREMINENCIA O PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO, GOZA DE PREVALENCIA RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNA DE UN PAÍS MIEMBRO**

**SENTENCIA N° 128/2018**

**Expediente: 188/2016**

“Previamente, corresponde indicar sobre la aplicación de tratados internacionales en materia de propiedad industrial, que incumbe establecer que el principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el principio de la **“Primacía del Ordenamiento Comunitario”**, bajo el cual el **ordenamiento comunitario andino goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros y respecto a las normas de derecho internacional**, por lo que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, o entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero. En consecuencia la disposición normativa interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro que sea contraria a la norma comunitaria, dejará de aplicarse en el caso concreto.

De lo anterior, se infiere que en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros de la Comunidad Andina, al ser estos asimilados como normativa interna del país suscribiente, el Derecho Comunitario Andino conserva su preeminencia y aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno y de origen internacional de los países miembros, toda vez que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los países miembros, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina, **por lo que no se encuentra subordinado al ordenamiento interno o de origen internacional** de sus miembros, por tanto, los tratados internacionales que celebren los países miembros, **no vinculan a la comunidad, ni surten efecto directo en ella**, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los países miembros y terceros países u organizaciones (las negrillas son añadidas)”.

## **NO EXISTE VINCULACIÓN O GRADO DE DEPENDENCIA ENTRE UN “PROCESO DE INFRACCIÓN” Y UNA “ACCIÓN DE CANCELACIÓN”, SIENDO FIGURAS INDEPENDIENTES, CON SU PROCEDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS PARTICULARES**

**SENTENCIA N° 116**

**Sucre, 30 de octubre de 2018**

**Expediente: 262/2016 – CA**

“Por último, la firma demandante, alega también que la Autoridad Administrativa debió suspender el procedimiento de cancelación al ser evidente la existencia de un proceso de infracción contra Aleida Adams Martínez, indicando que si bien se trata de procedimientos autónomos, es incomprensible que la autoridad se hubiera abstraído y considerado que el procedimiento de cancelación no tenía ninguna relación con el proceso de denuncia de infracción; al respecto es menester tomar en cuenta, lo

manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la suspensión de trámites: “La normativa andina no prevé caso alguno en el que se deba suspender un trámite sea administrativo o judicial, por el hecho de que medie una acción de cancelación por falta de uso. No obstante en aplicación del principio de complemento indispensable, se deberá la norma de derecho interno aplicable al caso específico”, a su vez esta misma instancia prejudicial ha determinado respecto a la vinculación o grado de dependencia entre un “proceso de infracción” y una “acción de cancelación”, considerando la identidad de partes en ambos caso, lo siguiente: “No existe vinculación ni grado de dependencia, puesto que se trata de figuras jurídicas totalmente independientes, con su procedimiento y características particulares”.

Entendimiento que nos permite establecer que estas dos acciones administrativas son totalmente distintas y que la una no afecta a la otra en cuanto a su tramitación, puesto que el proceso de infracción precautela derechos de propiedad industrial y la otra determina la ociosidad de una determinada marca, criterio que también lo ha sustentado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al determinar lo siguiente: “Una acción por infracción de derechos busca precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto. Contrariamente, en la acción de cancelación por falta de uso no existe infracción en contra de marcas de terceros”; por lo que lo aseverado por la parte demandante, respecto a la suspensión de la acción de cancelación no tiene sustento legal alguno, puesto que tampoco indicó que norma interna se habría vulnerado al producirse este hecho, siendo desestimada esta pretensión por parte de este Tribunal de Justicia. En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar la Resolución Impugnada, desestimando la demanda contenciosa administrativa”.

## **Sentencia N° 109**

**Sucre, 29 de octubre de 2018**

**Expediente: 264/2016-CA**

“Por lo tanto, la legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial. Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación de registro por falta de uso, el artículo 165 exige la presencia de parte interesada, lo que según el Tribunal “significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”. (Proceso 149-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1452, de 10 de enero de 2007, marca: MINERVA (mixta), citando al Proceso 10-IP-97, publicado en G.O.A.C. 308, de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO). En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-IP-99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada”.

## **EL RIESGO DE USO PARASITARIO GENERA RIESGO DE DILUCIÓN DE LA MARCA NOTORIA.**

**SENTENCIA 148/2018**

**Expediente: 126/2015**

“De igual forma, señaló que además de los riesgos comunes a toda marca-confusión y asociación-, el art. 226 ha establecido dos riesgos más que las autoridades deben evitar si existiera conflicto con alguna marca notoria, el

**riesgo de dilución de la marca, y el riesgo de uso parasitario**, teniendo la autoridad el deber de dar una protección especial a un signo notoriamente conocido y negar el registro de signos que sean idénticos o similares que puedan ocasionar riesgo de confusión, asociación, dilución y riesgo de uso parasitario”.

## **EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EFECTUADA POR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE, DEBE SER DE OFICIO, INTEGRAL, MOTIVADO Y AUTÓNOMO**

**SENTENCIA 148/2018**

**Expediente: 126/2015**

“Ya en el examen de los temas objeto de interpretación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de establecer la forma o modo en que debe efectuarse la comparación entre signos mixtos y denominativos y referirse a la marca notoriamente conocida, familia de marcas, coexistencia pacífica de signos, etc., consideró pertinente analizar la literal a) del art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a efectos de determinar si el signo solicitado **COCACOLLABOL** (mixto) es confundible con las marcas registradas que incluyen la denominación **COCA-COLA** (denominativas) y **COCA-COLA** (mixtas), señalando en el referido artículo lo siguiente: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- 1. 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;(…)”*

## **LAS INTERPRETACIONES PREJUDICIALES, SON VINCULANTES Y DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

**SENTENCIA N° 147/2018**

**EXPEDIENTE:** 83/2015

“La parte opositora ahora demandante refiere que para acreditar un interés real, solo debe interponerse la respectiva oposición y simultáneamente realizar la correspondiente solicitud de registro de la marca opositora, además que los requisitos adicionales son “extra-legales”, este argumento es incoherente, pues la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A., no realizó un análisis de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Andino en los diferentes fallos con relación al caso concreto, toda vez que para cada caso existe una interpretación prejudicial, las mismas son vinculantes y de aplicación obligatoria en los países miembros de la Comunidad Andina, por lo que las resoluciones emitidas por el SENAPI se encuentran fundamentadas en sujeción a la Decisión 486”.

## **LA NATURALEZA Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES NO CONSTITUYE UN FIN EN SI MISMO, SINO ES UN MEDIO INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR LOS RESULTADOS DEL PROCESO**

**Auto Supremo N° 63/2017 - Tribunal Supremo de justicia**

21 de abril de 2017.

**Expediente:** SC-SA.SAII-CBBA.218/2016

“A efectos de comprender la aplicación de las medidas cautelares, resulta importante precisar sus características, que Silvia Barona Vilar, define de la siguiente manera: “a) Instrumentalidad; las medidas cautelares se

convierten en los instrumentos técnico-jurídicos que tienen una función procesal de evitar que realicen todas aquellas actuaciones que impidan o dificulten la actividad de la sentencia que en su día se dicte, frustrando la eficacia del proceso penal mismo. Es por ello que se justifican sólo con relación a otro proceso, llamado principal, del que tiene a garantizar su resultado.

De ahí que se ha afirmado que la medida cautelar no es un fin en sí mismo, sino un medio instrumental a través del cual se está garantizando los resultados del proceso penal, entendiendo por ellos tanto la efectividad del proceso en sí, como la de la propia sentencia, que conecta necesariamente con el aseguramiento de la ejecución penal; b) Provisionalidad; por la limitación temporal de la vigencia de la tutela cautelar. Y es por ello que se afirma que la medida cautelar no tiene vocación de convertirse en definitiva, ya que, de lo contrario, se desnaturalizaría la esencia misma de la naturaleza cautelar de estas medidas; c) Temporalidad; la provisionalidad como la nota esencial de las medidas cautelares está directamente relacionada con su carácter temporal. Poseen una duración limitada, dado que, por su propia naturaleza, se extinguen al desaparecer las causas que las motivaron, y desde su nacimiento está prevista la extinción de las mismas; d) Variabilidad; puede ser modificada, e incluso alzada, cuando se altera la situación de hecho -los fundamentos o presupuestos- que dio lugar a su adopción; e) Proporcionalidad; las medidas cautelares deben ser proporcionalmente adecuadas a los fines pretendidos. Ello exige, en consecuencia, una delimitación legal de cuales deban ser estos fines cautelares. (...).”

## **LA IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR CARECER LA MARCA DE SUFICIENTE CAPACIDAD DISTINTIVA EXTRÍNSECA**

**Sentencia N° 06/2018**

**Expediente: 120/2016-CA**

“...debiendo establecer si en el presente caso son aplicables los conceptos relacionados a la coexistencia de hecho, notoriedad de la marca y la familia de marcas a las que hace mención SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.; en ése sentido, debemos aclarar que conforme el punto 4. y sgtes. de la Interpretación Prejudicial que cursa de fs. 196 a 213 de obrados, es posible advertir que la coexistencia de hecho de marcas, no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos y semejantes y que la oficina nacional competente (SENAPI) debe realizar un análisis prospectivo (a futuro) en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro (...) respecto a la notoriedad de la marca, el demandante refiere que NESTLÉ PUREZA VITAL, constituye una marca reconocida a nivel internacional y debe ser considerada como una marca notoria, en relación a este aspecto, es necesario destacar lo establecido por los arts. 224 y 228 de la Decisión 486, los cuales señalan que para que una marca sea reconocida como tal debe cumplir ciertos requisitos y que para merecer la distinción o calificación de marca notoria, no puede ser atribuida por la simple afirmación del titular, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporten pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar una marca como notoria. (punto 3.7 de la Interpretación Prejudicial), requisitos que en la especie no fueron cumplidos; toda vez que de la revisión de obrados no existe prueba aportada por el demandante para este efecto ni mucho menos resolución

expresa que declare la notoriedad de la marca NESTLÉ PUREZA VITAL. (...) la familia de marcas se encuentra estrechamente relacionado al concepto de marcas derivadas y señala que el hecho de que un titular de registro de marca solicite el registro de una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y además que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria; en el caso concreto, tras la revisión de antecedentes administrativos, es posible advertir que las marcas “PURE LIFE” y “PURA VIDA”, de donde derivaría la marca “PUREZA VITAL”, tienen como elemento dominante las palabras PUREZA-PURA y PURE, que se encuentra presente en todas las marcas en cuestión y que realizando un cotejo entre ellas, se puede arribar a la conclusión de que estas palabras no reúnen las características o atributos para ser tomadas como un rasgo distintivo común, al ser éstos términos diferentes entre sí, motivo por el cual este Tribunal no encuentra evidente la pertenencia a la familia de marcas del invocada por el titular NESTLÉ.”

### **Sentencia N° 0217/2015**

**Expediente:** 500/2012

“...tanto la marca opositora como la solicitante refieren la protección de productos dentro de la misma clasificación intencional 30, estableciéndose la existencia de confusión por conexión competitiva y canales de comercialización ya que tiene las mismas finalidades, naturaleza, destino, coincidiendo por ello en los centros de expendio y medios de publicidad, no siendo necesario verificar todos los parámetros establecidos por la el Tribunal Andino al tratarse de productos de la misma clase internacional. En conclusión, se establece que la marca “ANITA” solicitada por la empresa ANITA FOOD S. A. carece de la suficiente capacidad distintiva

extrínseca requerida para su registro debido a que induce a un riesgo de confusión o asociación respecto a la marca “ANITA” registrada por la empresa opositora AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO”, y por consiguiente encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en los arts. 135. b) y 136. a) de la Decisión 486, debido a que la marca solicitada induce a riesgo de confusión y asociación al existir similitud ortográfica e ideológica, en virtud a que esta última y la marca opositora refieren de manera general a la protección de productos de la misma Clasificación Internacional N°30 y tomando en cuenta que la marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, este Tribunal considera que no es atendible la solicitud de registro”.

## **DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DE UNA OPOSICIÓN, LA RESOLUCIÓN DEBE AJUSTARSE A LOS HECHOS MATERIALMENTE VERDADEROS**

**Sentencia N° 05/2018**

**Expediente: 082/2015-CA**

“...para resolver una controversia en el Régimen de Propiedad Intelectual, es aplicable en forma preferente y directa la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Justicia de conformidad a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y primacía contenidos en los arts. 2, 3 y 4 y la obligatoriedad dispuesta en el art. 35 del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En el Caso concreto, DANONE, alega ser titular de los derechos patrimoniales y los derechos de autor sobre la imagen y apariencia de los productos DENSA y CALCI+, mismos que a decir del demandante estarían siendo imitados por GLORIA en el signo solicitado, correspondiendo analizar el literal f) del art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (...) es posible evidenciar, que DANONE,

es la empresa que ostenta la titularidad sobre la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI+ y que la imagen y apariencia de estos productos constituyen obras de arte aplicadas, las cuales en definitiva son susceptibles de ser protegidas por los derechos de autor. Respecto a la competencia desleal acusada por DANONE, debemos dejar establecido que en el caso concreto, existe una identidad en el tipo de actividad comercial que realiza la empresa demandante y GLORIA S.A., en cuanto a la venta de productos lácteos (Yogurt), encontrándose claramente en una situación de rivalidad competitiva; sin embargo, no resulta evidente que la solicitud de marca constituya una acción indebida, toda vez que DENSIA y CALCI+, no cuentan con un registro en Bolivia, tornando inviable determinar que la solicitud de registro constituya competencia desleal, más aún si se toma en cuenta que denominativamente existe una clara diferencia entre ambos productos (DENSIA vs. PIL). Por otra parte, resulta necesario establecer que para catalogar un acto como desleal, es un requisito necesario que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado, no se podría hablar de competencia desleal, requisito que en la especie no se cumple, toda vez que los productos de DANONE no cuentan con registro. En conclusión, debemos establecer que DANONE pretende proteger sus derechos a través de una norma de derecho de Propiedad Intelectual, de manera concreta en los literales b) y f) del art. 134 de la Decisión 486, lo cual no debe confundirse de ninguna manera con los derechos de autor que se encuentran protegidos por una norma distinta como es la Decisión 351; es decir, que la protección de los elementos requerida por el ahora demandante DANONE (envases, etiquetas, envolturas, imágenes y forma de los productos), debió necesariamente hacérsela a través del registro de marcas, hecho de donde nace la exigencia del SENAPI para requerir una marca previamente registrada como base para la oposición andina.”

**Sentencia N° 0218/2015**

**Sucre, 19 de mayo de 2015**

**Expediente: 516/2012**

“...previa revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que la FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. solicita al Director del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el registro de la marca COLA POP WATT’S (denominación), clase 30 de la clasificación Niza, registro publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 1745 de 20 de julio de 1992, Publicación N° 55995, solicitud que fue objeto de oposición por la firma INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES SANTA FE LTDA., mediante memorial presentado el 16 de octubre de 1992 al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Exportación y Competitividad Económica; demanda resuelta mediante Resolución OP. PROP. IND. N° 006/96 de 8 de abril de 1996, declarando improbadamente la oposición de la INDUSTRIA SANTA FE y otorgando el registro de la marca COLA POP WATT’S solicitada por la FABRICA WATT’S; expediente que conforme se acredita por el Informe de 6 de marzo de 2012 elaborado por el Responsable de Signos Distintivos, vía el Director de Propiedad Industrial a la Directora General Ejecutiva del SENAPI no fue hallado en la Unidad de Signos Distintivos y Oposiciones y que la solicitud de marca tampoco se encuentra en el sistema de signos distintivos, debido a la antigüedad del trámite, informa que ante la inexistencia del trámite se procede a su reposición. Por lo detallado líneas arriba, aplicando el Principio de Verdad Material, considerando que la resolución administrativa objeto del presente recurso no se ajusta a los hechos materialmente verdaderos, referidos a que la FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., solicitó el 20 de noviembre de 1991 el registro de su marca COLA POP WATT’S (denominativa), publicación N° 55995 de la Gaceta Oficial de Bolivia N° 1745; documentos que acreditan el legítimo interés de WATT’S

para oponerse a la solicitud de inscripción realizada por la FABRICA LA ESTRELLA S.R.L. de su marca COLA POP'S (denominativa), adecuando su actuar a la exigencia establecida en el art. 146 de la Decisión 486, referida al legítimo interés de quien interpone oposición. Estando demostrado el legítimo interés de la FÁBRICA DE MERMELADAS Y CAMELOS WATT'S CASAL LTDA., sobre la marca registrada COLA POP WATT'S (denominativa), clase 30 de la clasificación Niza, no corresponde ingresar a considerar la notoriedad de la marca COLA POP'S, en consecuencia tampoco su prestigio y menos determinar la existencia de indicios razonables que hagan pensar que la solicitud de la FABRICA LA ESTRELLA S.R.L. habría sido presentada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, aprovechándose de la reputación de la FABRICA WATT'S; afirmación sostenida en atención a los arts. 154 y 155 de la Decisión 486, que protege el derecho al uso exclusivo de la marca”.

## **LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA CONCESIÓN O NEGACIÓN DE REGISTRO DE MARCAS, DEBEN CONTENER UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD MOTIVADO**

**Sentencia N° 043/2018**

**Sucre, 07 de mayo de 2018**

**Expediente: 317/2015-CA**

“...la autoridad jerárquica limitó su análisis a las semejanzas fonéticas y gramaticales de ambos signos distintivos; dejando de lado, pese a estar advertida -por el recurrente en su recurso jerárquico- de la coexistencia de hecho de los signos en conflicto, omitiendo dar respuesta a un argumento determinante expuesto por el recurrente, conforme lo ratifica los lineamientos expuestos por el TJCA, respecto a los alcances jurídicos de la figura de la “coexistencia de hecho”, aspecto omitido por la autoridad jerárquica en el fallo impugnado. (...) de la resolución jerárquica materia de impugnación

se constata que dicha instancia impugnatoria omitió establecer los motivos, razones, de la no consideración de la coexistencia de hecho de ambos signos, evidenciándose la omisión de una clara explicación de aceptación o rechazo al planteamiento de coexistencia pacífica; toda vez de la inexistencia material de reclamo alguno por parte de VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, deviniendo en consecuencia, en incongruencia omisiva; por consiguiente, la omisión de respuesta a dicha pretensión, en la decisión pronunciada por la resolución jerárquica, ciertamente conculca el derecho al debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación, toda vez que la ausencia de respuesta al planteamiento de coexistencia pacífica exigía que la autoridad administrativa exponga los hechos y realice una minuciosa fundamentación legal, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. (...) un acto es anulable cuando carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, evidenciada la ausencia de debida fundamentación y motivación en las resolución jerárquica, hace que dicha resolución carezcan del requisito formal indispensable para alcanzar su fin, lesionando y vulnerando el debido proceso en su vertiente de debida fundamentación, debiendo dicho vicio ser subsanado previamente por la autoridad jerárquica...”

**Sentencia N° 04/2018**

**Sucre, 25 de enero de 2018**

**Expediente: 078/2015-CA**

“Lo resuelto por la entidad demandada, refleja evidentemente una errónea interpretación de lo dispuesto en el art. 147 de la Decisión 486 de la CAN para acreditar el interés real, debido a que, conforme a los fundamentos arriba expuestos, la materialización de dicho interés real por el opositor andino, sólo se evidencia con la presentación de la solicitud de registro

de manera conjunta a la oposición formulada, debiendo corresponder a la entidad competente, en el caso al SENAPI, establecer si la solicitud presentada cumple los requisitos de registrabilidad en base a los criterios arriba expuestos, es decir, realizar el cotejo de los signos en conflicto, de acuerdo a las reglas señaladas en la interpretación prejudicial del proceso 663-IP-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Punto 1.4. del apartado D, Pág. 8), determinando cual es el elemento predominante en el caso (denominativo o gráfico), para establecer si existe identidad o semejanza, luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la similitud entre los dos signos puede ser denominativa, fonética, ortográfica, conceptual o ideológica, o gráfica por lo que debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esa forma se pueda establecer la posibilidad error o confusión en el público consumidor (...) que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase internacional no demuestra su semejanza, así como tampoco prueba que sean diferentes la ubicación de los productos en clases distintas (...) la autoridad demandada, al igual que sus precedentes, se limitó a rechazar la oposición formulada por la empresa ahora demandante, señalando que no acreditó interés real, concediendo con ello el registro de la marca “K-NINO” (mixta) a Miguel Serrano Cronembold, basado simplemente en el hecho de que los productos que el signo solicitado pretende proteger en la base del SENAPI, son disímiles a los que la marca registrada “K-NINO” (mixta) (base de la oposición) protege o ampara, al encontrarse en clases distintas, matizando así que la oposición andina debería proteger sólo la marca idéntica y para los mismos productos comprendidos en la misma clase internacional, en una errónea interpretación del art. 147 de la norma tantas veces citada (...).”

**Sentencia N° 01/2017**

**Sucre, 03 de marzo de 2017**

**Expediente: 116/2015-CA**

“...se tiene que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del examen de los antecedentes remitidos en consulta, a fin de la interpretación prejudicial (...) entre los temas de interpretación estableció (fs. 499 c 3) los siguientes: 1.- Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos distintivos. 2.- Comparación entre marcas mixtas y denominativas compuestas 3.- Comparación entre marcas mixtas con parte denominativas compuesta. 4.- Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil. 5.- Familia de marcas. 6.- La marca Notoriamente conocida. 7.- Actos de Competencia desleal en la obtención de un registro o marca. 8.- Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos y; 9.- Preguntas formuladas por la Corte consultante. Ya en el análisis de los temas objeto de interpretación, en el punto 8 (fs. 513) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de establecer la forma o modo en que debe efectuarse la comparación de marcas y referirse a los supuestos de palabras de uso común, marca débil, familia de marcas, etc. así como los riesgos de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario, etc., (...) la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando se presenten o no oposiciones...”

## **LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, ES UNA FACULTAD OTORGADA AL TRAMITADOR DE LA CAUSA A REALIZAR LA CONSULTA CUANDO EXISTE CONTROVERSIA SOBRE REGISTROS DE MARCA SIMILARES**

**Sentencia N° 010/2017**

**Sucre, 03 de marzo de 2017**

**Expediente: 077/2015-CA**

“De lo señalado se puede concluir que, a fin de evaluar el riesgo de confusión se debe tomar en cuenta tanto la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, bajo las reglas anotadas en la interpretación prejudicial señalada, así como la identidad o conexión competitiva entre los productos o servicios que los signos distinguen; para ello la autoridad competente tiene que determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente registrado en otro país miembro, así como en cuanto a los productos que se pretende distinguir; todo con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real del mercado en el país miembro donde se interpone la oposición, que evidentemente se encuentra materializado a través de la presentación de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición.” ...

“Lo resuelto por la entidad demandada, refleja evidentemente una errónea interpretación de lo dispuesto en el art. 147 de la Decisión 486 de la CAN para acreditar el interés real, debido a que, conforme a los fundamentos arriba expuestos, la materialización de dicho interés real por el opositor andino, sólo se evidencia con la presentación de la solicitud de registro de manera conjunta a la oposición formulada, debiendo corresponder a la entidad competente, en el caso al SENAPI, establecer si la solicitud presentada cumple los requisitos de registrabilidad en base a los criterios

arriba expuestos, es decir, realizar el cotejo de los signos en conflicto, de acuerdo a las reglas señaladas en la interpretación prejudicial del proceso 663-IP-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Punto 1.4. del apartado D, Pág. 8), determinando cual es el elemento predominante en el caso (denominativo o gráfico), para establecer si existe identidad o semejanza, luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la similitud entre los dos signos puede ser denominativa, fonética, ortográfica, conceptual o ideológica, o gráfica, por lo que debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esa forma se pueda establecer la posibilidad error o confusión en el público consumidor.” ... “No obstante lo señalado y pese al planteamiento que realiza el Tribunal Constitucional en las SC 0090/2006, de 17 de noviembre, el cual transcribe en su parte pertinente el demandante, que conceptúa al proceso contencioso administrativo ya no como una simple instancia de revisión de actos administrativos previos, sino como una instancia en la que se obtenga justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración, formulando así la hipótesis de que la pretensión desplazaría al acto administrativo como elemento determinante de la legitimación; este Tribunal considera para el caso, que no corresponde a esta instancia declarar “...probada la demanda de oposición andina planteada por la Compañía ahora demandante y consecuentemente denegar la solicitud de registro de la marca “K-NINO” (Mixta) Clase Internacional 21 solicitada por Miguel Serrano Cronembold”, como se pide por la parte actora; dado que tal determinación aún se encuentra sujeta a un examen previo a desplegar por la instancia administrativa competente, para determinar si existe identidad o semejanza entre los signos objeto de controversia y si ello es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, conforme los fundamentos arriba expuestos, lo que una vez

resuelto, habilitará a las partes en conflicto hacer uso de los recursos administrativos que correspondan, en el marco del derecho a la justicia y dentro de éste el de impugnar las decisiones, conforme las previsiones comprendidas en los arts. 115.II, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado.”

**Sentencia N° 098/2016**

**Sucre, 30 de marzo de 2016**

**Expediente: 116/2015**

“En merito a los arts. 123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a los arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina, facultan al tramitador de la causa a realizar la consulta de interpretación prejudicial, cuando existen controversias sobre registros de marcas similares”.

**LE CORRESPONDE A LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE REALIZAR EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, EL QUE ES OBLIGATORIO Y DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO SE PRESENTEN O NO OPOSICIONES**

**Sentencia N° 01/2017**

**Sucre, 03 de marzo de 2017**

**Expediente: 116/2015-CA**

“...se tiene que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del examen de los antecedentes remitidos en consulta, a fin de la interpretación prejudicial (...) entre los temas de interpretación estableció (fs. 499 c 3) los siguientes: 1.- Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos distintivos. 2.- Comparación

entre marcas mixtas y denominativas compuestas 3.- Comparación entre marcas mixtas con parte denominativas compuesta. 4.- Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil. 5.- Familia de marcas. 6.- La marca Notoriamente conocida. 7.- Actos de Competencia desleal en la obtención de un registro o marca. 8.- Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos y; 9.- Preguntas formuladas por la Corte consultante. Ya en el análisis de los temas objeto de interpretación, en el punto 8 (fs. 513) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de establecer la forma o modo en que debe efectuarse la comparación de marcas y referirse a los supuestos de palabras de uso común, marca débil, familia de marcas, etc. así como los riesgos de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario, etc., (...) la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando se presenten o no oposiciones...”

## **DENTRO DE LAS REGLAS DE COTEJO, NO EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN PARA QUE COEXISTA DOS MARCAS EN UN MERCADO SI SE TOMO EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE INFLUENCIAN EN EL CONSUMIDOR**

**Sentencia N° 025/2018**

**Sucre, 02 de abril de 2018**

**Expediente: 076/2015-CA**

“...la autoridad demandada, al igual que sus precedentes, se limitó a rechazar la oposición formulada por la empresa ahora demandante, señalando que no acreditó interés real, concediendo con ello el registro de la marca “K-NINO” (mixta) a Miguel Serrano Cronembold, basado simplemente en el hecho de que los productos que el signo solicitado pretende proteger en la base del SENAPI, son disímiles a los que la marca registrada “K-NINO” (mixta) (base de la oposición) protege o ampara, al encontrarse en clases

distintas, matizando así que la oposición andina debería proteger sólo la marca idéntica y para los mismos productos comprendidos en la misma clase internacional, en una errónea interpretación del art. 147 de la norma tantas veces citada; sin considerar, en tal decisión, que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase internacional no demuestra su semejanza, así como tampoco prueba que sean diferentes la ubicación de los productos en clases distintas, como se concluyó precedentemente, conforme se desprende del segundo párrafo del art. 151 de la Decisión 486 de la CAN. (...) no resulta razonable que bajo el principio de autonomía o independencia de las decisiones, la entidad demandada se aparte de razonamientos expuestos en casos precedentes por otra oficinas de registro marcario, cuando es obligación de dicha instancia administrativa fundamentar sus decisiones en el marco de la ley, considerando a tal efecto también lo resuelto en fallos anteriores, y de apartarse de la línea establecida por sus instancias, establecer un razonamiento jurídico lógico depara tal decisión, garantizando de esa manera el principio de seguridad jurídica para los administrados...”.

**Sentencia N° 0215/2016**

**Sucre, 21 de abril de 2016**

**Expediente: 655/2012**

“No se ha demostrado la vulneración del inciso b) del artículo 135, pues la marca solicitada, ‘BANEXITO’, más aún considerada como marca mixta, tiene identidad propia, lo que hace que sí tenga distintividad; tampoco se ha demostrado la vulneración del inciso i) del mismo artículo y norma, pues por los fundamentos expresados, dado el tipo de servicio y el usuario hacia el que se encuentra orientado, queda claro que no existe riesgo de confusión. Tampoco ha sido demostrado que se hubiera vulnerado el inciso a) del artículo 136 de la norma supranacional señalada, en relación

con la imposibilidad de registrarse como marca, los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente el derecho de un tercero, pues en el caso presente no se trata de marcas idénticas, tampoco se asemejan en grafía ni en fonética, guardando identidad únicamente en relación con el prefijo ‘BAN’ que es de uso común en la Clase Internacional 36 y hace referencia a servicios financieros y bancarios en particular, es evocativa de BANCO, rubro en el que evidentemente se encuentran tanto el oponente como la solicitante, excluyéndose el mismo del cotejo. Asimismo, en la interpretación y fundamentación de la presente resolución, este Supremo Tribunal de Justicia cumplió con el pronunciamiento que el Tribunal Andino de Justicia expresó a través de la interpretación prejudicial signada como Proceso 258-IP-2015, pues como se ha señalado, no existe riesgo de confusión que lleve a la prohibición de registro de la marca solicitante; se tomó en cuenta asimismo el grado de debilidad o de fuerza distintiva del signo opositor; del mismo modo, al tratarse el solicitante de un signo mixto, se tomó en cuenta su unidad gráfica y fonética, identificando sus elementos y características en relación con la influencia que generará en la mente del consumidor, pero además tomando en cuenta que este es un ser inteligente y con un grado de instrucción y cultura, para concluir que ambas marcas podrán coexistir pacíficamente en el mercado; por último, se consideró la debilidad del signo denominativo que corresponde al oponente, pues precisamente la única identidad entre las dos marcas, es el prefijo de uso común ‘BAN’, que de acuerdo con la normativa sobre la materia, por sus características, no puede ser apropiado ni monopolizado por persona alguna.”

## **EL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL, SE DEBE PROBAR SU USO REAL, EFECTIVO Y CONSTANTE CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD DE OTRO REGISTRO SIMILAR**

**Sentencia N° 550/2015**

**Sucre, 07 de diciembre de 2015**

**Expediente: 452/2008**

“...el derecho sobre el nombre comercial, se genera con su uso, esto quiere decir, que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo, el registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo, en consecuencia quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante; dicho uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, le faculta al usuario a oponerse a la misma, si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor; a diferencia de lo que sucede con la protección del registro marcario, donde el derecho surge del registro, la protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos, es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso.”

**CAPÍTULO IV**  
**JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL**  
**SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**  
**PLURINACIONAL**



**senapi**

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



## **LACOMUNIDADANDINATIENELACAPACIDADDELEGISLACIÓN EXCLUSIVA SOBRE LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA.**

Sentencia Constitucional Plurinacional 0580/2022-S2

Sucre, 22 de junio de 2022

### **“III.3. La facultad legislativa de la Comunidad Andina, y la interpretación prejudicial.**

La SCP0844/2014 de 8 de mayo, al respecto señaló que: «La **facultad legislativa** dentro del Acuerdo de Cartagena le fue atribuida soberanamente por los países miembros a la Comisión de la Comunidad Andina, reconociéndole que como órgano máximo del Acuerdo, **tiene la capacidad de legislación exclusiva sobre las materias de su competencia**, autorizándole para que las normas que constituyen la expresión de su voluntad, las apruebe con el nombre de Decisiones. El procedimiento legislativo o de aprobación de las mismas está regulado por el Acuerdo en razón de la materia objeto de la Decisión.

Los países miembros en uso de su soberanía, mediante la suscripción, aprobación y ratificación del Acuerdo de Cartagena, resolvieron transferir la **facultad legislativa** sobre determinadas materias [a los] órganos supranacionales que la conforman, con la finalidad de la integración subregional. Por consiguiente, las Decisiones de la Comisión constituyen **actos normativos** que obligan a los países miembros del Acuerdo desde la fecha de su aprobación, con la particularidad de ser **directamente aplicables** después de su publicación en la Gaceta Oficial.

En ese orden de ideas, el art. 27 del Acuerdo de Cartagena, establece la obligación de adoptar un régimen común sobre el tratamiento de capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías. En consecuencia, la Comunidad Andina creó el nuevo Régimen Común de Propiedad Industrial, adoptado por medio de la Decisión 486, que entró en

vigencia el 1 de diciembre del 2000, **mismo que regula el otorgamiento de marcas y patentes y protege los secretos industriales y las denominaciones de origen, entre otros.** Dicha **norma comunitaria**, tiene como una de sus características más importantes, el de supranacionalidad, que es definida como el traslado de la competencia de los órganos nacionales a nuevos organismos internacionales de carácter comunitario. Asimismo, por mandato del art. **410.II de la CPE, dicha norma comunitaria tiene jerarquía normativa constitucional.**

(...)

Siguiendo ese razonamiento, el TJCA ha señalado 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. Esta consideración cobra la debida relevancia en las previsiones del Tratado Constitutivo del Tribunal, que al **haberlo instituido como el órgano jurisdiccional con capacidad para declarar el derecho comunitario, dirimir controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente, es decir, como órgano del control de la legalidad** en el Acuerdo en su artículo 5 es taxativo al disponer que ‘Los Países Miembros están obligados a adoptar medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación’” (Proceso 2-N-86 G.O. 21 de 15 de julio de 1987).

(...)

**La interpretación prejudicial es “un mecanismo de cooperación judicial por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, son llamados a contribuir directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión”.** Se está en presencia de una figura que persigue asegurar una aplicación simultánea y descentralizada del derecho comunitario por parte de los jueces nacionales, en colaboración con los jueces comunitarios.

(...)

La **interpretación prejudicial** busca, mediante una unidad de interpretación, resguardar la aplicación uniforme del derecho comunitario por todos los jueces en el territorio de los países miembros, para preservar su existencia y eficacia, como derecho unificado supranacional. Así la jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado en varias oportunidades que: “Debe tenerse en cuenta, de otra parte, que el **recurso prejudicial** tiene como finalidad o razón de ser, la de asegurar la aplicación uniforme del Ordenamiento Jurídico Andino...” (Proceso 2-IP-94). “Es función básica de este Tribunal, indispensable para tutelar el principio de legalidad en el proceso de integración andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico la de interpretar sus normas ‘a fin de asegurar su aplicación uniforme’ en el territorio de los estados Miembros, objetivo fundamental que está lógicamente fuera de las competencias de los jueces nacionales...” (Proceso 1-IP-87). Por tanto, Se busca pues evitar “una situación de caos jurisdiccional para la comunidad, pues al momento de aplicar una norma comunitaria, el juez nacional se vería en la necesidad de establecer su propio criterio y sus propias bases de interpretación, llegándose al extremo de contar con tantas jurisprudencias disímiles, cuántos casos estuviesen ajenos a la interpretación prejudicial del Tribunal” (Proceso 6-IP-93).

(...)

**La interpretación del TJCA tiene fuerza obligatoria, es decir, que da una respuesta definitiva y obligatoria a la cuestión que le ha sido planteada, no se trata pues de una mera directiva o sugerencia, sino que vincula al juez nacional que hizo el reenvío y a los demás tribunales que deben conocerla por vía de recurso.** Tiene autoridad de cosa juzgada, así lo establece expresamente el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal, que expresa: ‘El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal’” (el resaltado es nuestro”).

## **LA INTERPRETACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO, CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Sentencia Constitucional Plurinacional 0947/2021-S2

Sucre, 8 de diciembre de 2021

### **“III.2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.**

Al respecto, el aludido fallo constitucional, además sostuvo que: “El TJCA fue creado mediante el Tratado de Cartagena de mayo 28 de 1979, que su art. 32 establece que: **‘Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros’.**

(...)

En ese sentido, **queda claro que cualquier divergencia sobre la interpretación que de alguna de las normas que forman parte del Ordenamiento Jurídico Comunitario, el órgano competente a tal efecto es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.** Ahora bien, La interpretación prejudicial es ‘un mecanismo de cooperación judicial por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, son llamados a

contribuir directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión’. Se está en presencia de una figura que persigue asegurar una aplicación simultánea y descentralizada del derecho comunitario por parte de los jueces nacionales, en colaboración con los jueces comunitarios.

(...)

**La interpretación del TJCA tiene fuerza obligatoria, es decir, que da una respuesta definitiva y obligatoria a la cuestión que le ha sido planteada,** no se trata pues de una mera directiva o sugerencia, sino que vincula al juez nacional que hizo el reenvío y a los demás tribunales que deben conocerla por vía de recurso. Tiene autoridad de cosa juzgada, así lo establece expresamente el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal, que expresa: ‘El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal’” (el resaltado y subrayado es nuestro).

Ahora bien, el mencionado TJCA, en el PROCESO 95-IP-2018 emitió el Auto de 12 de noviembre de igual año, mediante el cual admitió a trámite una interpretación prejudicial de signos, y en el Punto 1.4, señaló: “...**al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:**

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate...” (Sic [Las negrillas nos corresponden])”.

## **EL SENAPI ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA INTERVENIR POR VÍA DE CONCILIACIÓN O ARBITRAJE EN LOS CONFLICTOS QUE SE PRESENTEN CON MOTIVO DE GOCE O EJERCICIO DEL DERECHO DE AUTOR.**

**Sentencia Constitucional Plurinacional 0933/2013-L**

**Sucre**, 26 de agosto de 2013

“Al respecto es relevante señalar que conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, siendo el SENAPI, el órgano encargado de administrar el régimen de la propiedad intelectual en el país, conforme al art. 51 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones de Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos - Acuerdo de Cartagena, el mismo tiene competencia para intervenir por vía de conciliación o arbitraje en los conflictos que se presenten con motivo de goce o ejercicio del derecho de autor, cuyo procedimiento administrativo de conciliación, previo a la instancia ordinaria, se hallaba específicamente bajo competencia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en el marco de lo referido por el art. 71 de la LDAu, es en este sentido, que siendo éste el medio idóneo por el cual a la empresa ahora accionante le era posible demostrar mejor derecho de autor o su nexa legal con el registro que fuera realizado por Thomas Gerald Frías Pradel, la misma no asistió a la audiencia de conciliación a la que se le convocó, ni hizo uso de esa vía, para efectuar los reclamos mediante ese procedimiento conciliatorio, conforme refirió el Director de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en el Acta de suspensión de la segunda y última audiencia de conciliación, debido a la

inassistencia de la parte ahora accionante; en vez de ello, se establece que Illimani de Comunicaciones S.A., incurrió en presentar recursos inidóneos de revocatoria y jerárquicos, contra el registro de la obra “LA OTRA NOTICIA - LUNA NUEVA” que no correspondía presentarse ante dicha instancia, ya que su competencia, con relación al trámite de la inscripción de ese derecho de autor había concluido. En consecuencia, conforme al inc. b) de la subregla 1) del Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la empresa ahora accionante, al no haber utilizado los medios idóneos para tutelar sus derechos, como era mediante la vía conciliatoria, ahora pretende reparar su negligencia, haciendo uso de la acción de amparo constitucional, como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, por lo que los planteamientos de esta acción tutelar no pueden dilucidarse en el fondo por este Tribunal Constitucional Plurinacional, en aplicación al principio de subsidiariedad”.

## **LA MEDIDA EN FRONTERA ES UNA MEDIDA TEMPORAL PARA PREVENIR LA IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE BIENES Y MERCADERÍAS EN POSIBLE INFRACCIÓN MARCARIA.**

**Sentencia Constitucional Plurinacional 0105/2015-S3**

**Sucre, 19 de febrero de 2015**

### **“III.2. De las medidas en frontera y el derecho de marcas.**

La propiedad intelectual en sentido amplio, abarca la propiedad industrial e intelectual, en relación al art. 17 de la CPE, bajo ese parámetro, se debe entender por medidas en frontera como aquellas medidas temporales diseñadas para evitar la importación o exportación de bienes y/o mercancías, que atenten contra el derecho de propiedad intelectual y el derecho marcario por lo que, dicha medida permite la suspensión del despacho aduanero con el fin de realizar una debida inspección de la mercancía, cuyo trámite supuestamente estaría infringiendo tal derecho,

siendo que la medida temporal no debe exceder los diez días, y al término de dicho plazo, el titular del derecho deberá iniciar el proceso de infracción de marca, en ese sentido la legislación nacional adoptando lo establecido por la Decisión 486 de la CAN a través del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industria y Observancia del SENAPI, señala que:

“ARTÍCULO 83. (SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO) El titular de una marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infrinjan su registro podrá solicitar al SENAPI como oficina o autoridad competente suspender esa operación aduanera, de conformidad al Título XV, Capítulo III de la Decisión 486 de la CAN.

ARTÍCULO 84. (MEDIDAS CAUTELARES POR INFRACCIÓN) Quien inicie o vaya iniciar una acción por Infracción podrá pedir al Director Jurídico que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la Infracción, obtener o conservar pruebas y asegurar la efectividad de la acción, conforme a lo dispuesto en el Título XV, Capítulo II de la Decisión 486 de la CAN.”

En ese mismo sentido, cabe señalar que dos son los principios que rigen en el derecho de marca, el de especialidad y el de territorialidad, el primero otorga la exclusividad del producto para el uso dentro de una clase o subclase del que mantiene el derecho marcario; el segundo se refiere al alcance del derecho marcario, es decir, que el registro de una marca concedida dentro de un país goza de protección dentro de éste y no fuera”.

## **EN VIRTUD AL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL ACUERDO DE CARTAGENA, LA NORMATIVA ANDINA POSEE PRELACIÓN EN SU APLICACIÓN.**

**Sentencia Constitucional Plurinacional 0844/2014**

**Sucre, 8 de mayo de 2014**

**“III.2. El Acuerdo de Cartagena y su integración al Bloque de Constitucionalidad como norma de derecho comunitario**

El 26 de mayo de 1996, Bolivia suscribió el Acuerdo de Cartagena, por el cual se incorporó al proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones, norma que fue ratificada mediante Decreto Ley 08995 del 6 de noviembre de 1969. De igual manera, el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina es el conjunto de normas que lo componen y las derivadas del mismo, provenientes de la voluntad de los Estados suscriptores y de los organismos con poder normativo propio; por definición, está conformado por el Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales, el Tratado que crea el Tribunal de Justicia, las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta. Los primeros son los instrumentos fundacionales, mientras que las Decisiones y Resoluciones son las normas derivadas.

En ese sentido, Bolivia al haber suscrito y ratificado el Acuerdo de Cartagena y por ende el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, conforme el art. 410.II de la CPE, ha incorporado el ordenamiento jurídico comunitario a la Constitución, a través de su inserción al bloque de constitucionalidad, ello por voluntad expresa del poder constituyente, que expresa: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país”.

Para la Comisión de la Comunidad Andina “...el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales. Prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros...” (XXIX Período de Sesiones Ordinarias, 5 de junio de 1980).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), por su parte, expresó que el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena “...es el que regula las relaciones de sus integrantes y todo el proceso de la integración en

el Pacto Andino, y que es una manifestación de la soberanía conjunta y compartida de los Países Miembros, por lo que no puede ser desconocido y tampoco alterado por ninguno de ellos, mucho menos por sus órganos de gobierno” (Proceso 1-N-86, G.O. 21 de julio de 1987). De igual forma, señala que “...prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista” (Proceso 1-IP-87. G.O. 28 de 15 febrero de 1988).

### **III.3. La facultad legislativa de la Comunidad Andina, la Decisión 486 y su carácter supranacional**

La facultad legislativa dentro del Acuerdo de Cartagena le fue atribuida soberanamente por los países miembros a la Comisión de la Comunidad Andina, reconociéndole que, como órgano máximo del Acuerdo, tiene la capacidad de legislación exclusiva sobre las materias de su competencia, autorizándole para que las normas que constituyen la expresión de su voluntad, las apruebe con el nombre de Decisiones. El procedimiento legislativo o de aprobación de las mismas está regulado por el Acuerdo en razón de la materia objeto de la Decisión.

Los países miembros en uso de su soberanía, mediante la suscripción, aprobación y ratificación del Acuerdo de Cartagena, resolvieron transferir la facultad legislativa sobre determinadas materias a los órganos supranacionales que la conforman, con la finalidad de la integración subregional. Por consiguiente, las Decisiones de la Comisión constituyen actos normativos que obligan a los países miembros del Acuerdo desde la fecha de su aprobación, con la particularidad de ser directamente aplicables después de su publicación en la Gaceta Oficial.

En ese orden de ideas, el art. 27 del Acuerdo de Cartagena, establece la obligación de adoptar un régimen común sobre el tratamiento de capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías. En consecuencia, la Comunidad Andina creó el nuevo Régimen Común de

Propiedad Industrial, adoptado por medio de la Decisión 486, que entró en vigencia el 1 de diciembre del 2000, mismo que regula el otorgamiento de marcas y patentes y protege los secretos industriales y las denominaciones de origen, entre otros. Dicha norma comunitaria, tiene como una de sus características más importantes, el de supranacionalidad, que es definida como el traslado de la competencia de los órganos nacionales a nuevos organismos internacionales de carácter comunitario. Asimismo, por mandato del art. 410.II de la CPE, dicha norma comunitaria tiene jerarquía normativa constitucional.

#### **III.4. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la interpretación prejudicial de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina**

El TJCA fue creado mediante el Tratado de Cartagena de mayo 28 de 1979, que su art. 32 establece que: “Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.

Siguiendo ese razonamiento, el TJCA ha señalado 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. Esta consideración cobra la debida relevancia en las previsiones del Tratado Constitutivo del Tribunal, que al haberlo instituido como el órgano jurisdiccional con capacidad para declarar el derecho comunitario, dirimir controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente, es decir, como órgano del control de la legalidad en el Acuerdo en su artículo 5 es taxativo al disponer que ‘Los Países Miembros están obligados a adoptar

medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación” (Proceso 2-N-86 G.O. 21 de 15 de julio de 1987).

En ese sentido, queda claro que cualquier divergencia sobre la interpretación que de alguna de las normas que forman parte del Ordenamiento Jurídico Comunitario, el órgano competente a tal efecto es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ahora bien, La interpretación prejudicial es “un mecanismo de cooperación judicial por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, son llamados a contribuir directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión”. Se está en presencia de una figura que persigue asegurar una aplicación simultánea y descentralizada del derecho comunitario por parte de los jueces nacionales, en colaboración con los jueces comunitarios.

La importancia de este mecanismo radica en el hecho de que el ordenamiento comunitario es una normativa compleja, con implicaciones no sólo económicas, sino laborales y sociales en general, que trae implícita la necesidad de que sea interpretado y aplicado de manera uniforme para asegurar así su supranacionalidad, su uniformidad y eficacia.

En cuanto a su naturaleza, se trata de un incidente prejudicial, como su nombre lo indica. Aquí la noción de prejudicialidad es la misma que se conoce en el ordenamiento jurídico interno, referida al derecho procesal: hay prejudicialidad “cuando se trate de una cuestión sustancial conexa, que sea indispensable resolver por sentencia en proceso separado, ante el mismo despacho judicial o en otro distinto, para que sea posible decidir sobre lo que es materia del litigio... en el respectivo proceso, que debe ser suspendido hasta que aquella decisión se produzca...”.

La interpretación prejudicial busca, mediante una unidad de interpretación, resguardar la aplicación uniforme del derecho comunitario por todos los jueces en el territorio de los países miembros, para preservar su existencia

y eficacia, como derecho unificado supranacional. Así la jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado en varias oportunidades que: “Debe tenerse en cuenta, de otra parte, que el recurso prejudicial tiene como finalidad o razón de ser, la de asegurar la aplicación uniforme del Ordenamiento Jurídico Andino...” (Proceso 2-IP-94). “Es función básica de este Tribunal, indispensable para tutelar el principio de legalidad en el proceso de integración andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico la de interpretar sus normas ‘a fin de asegurar su aplicación uniforme’ en el territorio de los estados Miembros, objetivo fundamental que está lógicamente fuera de las competencias de los jueces nacionales...” (Proceso 1-IP-87). Por tanto, Se busca pues evitar “una situación de caos jurisdiccional para la comunidad, pues al momento de aplicar una norma comunitaria, el juez nacional se vería en la necesidad de establecer su propio criterio y sus propias bases de interpretación, llegándose al extremo de contar con tantas jurisprudencias disímiles, cuántos casos estuviesen ajenos a la interpretación prejudicial del Tribunal” (Proceso 6-IP-93).

Por otra parte, el art. 34 del Tratado que crea el TJCA establece: “En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada”.

La interpretación del TJCA tiene fuerza obligatoria, es decir, que da una respuesta definitiva y obligatoria a la cuestión que le ha sido planteada, no se trata pues de una mera directiva o sugerencia, sino que vincula al juez nacional que hizo el reenvío y a los demás tribunales que deben conocerla por vía de recurso. Tiene autoridad de cosa juzgada, así lo establece expresamente el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal, que expresa: “El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal”.

### **III.5. La Interpretación Prejudicial: Facultativa y Obligatoria**

La solicitud de la interpretación prejudicial reviste dos variantes dependiendo del grado o instancia del juez que esté conociendo el caso concreto que genera la interpretación: facultativa y obligatoria; el art. 33 del Tratado de Creación del Tribunal, señala que: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (Interpretación Prejudicial Facultativa).

“En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal” (Interpretación Prejudicial Obligatoria).

Sobre la interpretación facultativa, el art. 122 del Estatuto del TJCA, establece que los jueces nacionales que conozcan un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Respecto a la interpretación obligatoria, el mismo Estatuto establece en su art. 123, que de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento

jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

La solicitud de interpretación prejudicial puede hacerse en cualquier grado y estado del proceso, así lo ha confirmado la jurisprudencia del Tribunal Andino: “En este caso y en los demás -sea la consulta opcional o facultativa, o si siendo obligatoria, el proceso aún no se encuentra en la etapa de decisión- la consulta prejudicial puede solicitarse en cualquier tiempo. Resulta recomendable entonces que se formule cuanto antes a fin de evitar dilaciones inútiles” (Proceso 1-IP-87).

Por otra parte, la jurisprudencia reciente establecida por el TCJA, en el Proceso 149-IP-2011, interpretación prejudicial de 10 de mayo de 2012, respecto a la calificación de la última instancia, estableció que: “Asimismo, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos aplique la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para lograr la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a

realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la ‘cosa juzgada’. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídico; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.

Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras

procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial”.

## **EL REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO DEBERÁ EFECTUARSE EN EL MARCO DE LA NORMATIVA ANDINA Y LA REGLAMENTACIÓN INTERNA EN EL MARCO DEL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.**

**Sentencia Constitucional Plurinacional 1309/2014**

**Sucre, 30 de junio de 2014**

### **“III.2.1. Sobre la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, Comisión de la Comunidad Andina de Naciones**

Para el análisis del presente caso, es necesario hacer referencia a las normas que regulan el registro sobre la propiedad intelectual; entre ellas se encuentra la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión parte de la CAN, de 14 de septiembre de 2000, en lo referente a las marcas señala:

**“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.** Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro” (las negrillas nos corresponden).

Por su parte el art. 136 de dicha norma, establece que **no podrán registrarse como marcas, aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero**, en particular cuando:

**“b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido**, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;” (las negrillas son nuestras).

Asimismo el art. 154, señala que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; **dicho registro, según refiere el art. 155, confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, determinados actos**, entre los que se encuentra el inc. d) del citado artículo, al mencionar: **“usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro**. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. De otro lado, el art. 168 indica que **la persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro**, derecho que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa (las negrillas son agregadas).

Ahora bien, con relación al trámite de nulidad del registro de una marca, la citada Decisión 486, efectúa una distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, relacionadas con las causales que impiden el registro de los signos como marcas, señalando:

**“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.

**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 art. 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 negrillas son añadidas).

Por otra parte, en cuanto se refiere al nombre comercial, el art. 190 señala que es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Asimismo, el art. 192 establece que el titular de un nombre comercial puede impedir a cualquier tercero, el uso en el comercio de un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa titular o son sus productos o servicios.

### **III.2.2. Sobre el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual**

El Reglamento mencionado, entró en vigencia el 21 de febrero de 2008, el cual establece reglas para procesos de registro de signo distintivo, patente de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño industrial, así como de acciones de observancia por infracción o competencia desleal.

En ese sentido, su art. 3 señala que el SENAPI es la autoridad nacional que administra el Régimen de Propiedad Intelectual, ejerciendo jurisdicción y competencia administrativa en todo el territorio de la República -hoy Estado Plurinacional de Bolivia-.

Asimismo, con relación a las solicitudes de **registro de signo distintivo, renovación o modificación**, la citada norma establece:

#### **“Artículo 45 (EXAMEN DE REGISTRABILIDAD)**

Del examen de registrabilidad dispuesto por el art. 150 de la Decisión 486 de la CAN (Comunidad Andina), la Dirección de Propiedad Industrial procederá a pronunciarse sobre la concesión o denegación de la solicitud o registro

que no haya sido susceptible de oposición por parte de terceros, **sin perjuicio de los recursos ulteriores que pueda hacer valer el interesado** (las negrillas nos corresponden).

Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de nulidad de registro de signo distintivo, el art. 67 establece que: **“Toda solicitud de nulidad absoluta o relativa de registro de signo distintivo, deberá ser presentada en la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI.** Seguirá el procedimiento estipulado en el Título VI, capítulo VII de la Decisión 486 de la CAN y lo dispuesto en el presente Reglamento” (las negrillas son propias).

De otro lado, conforme lo establecen los arts. 95 y ss. del citado Reglamento, los Autos motivados y las Resoluciones Administrativas, pronunciadas por el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, dentro de la sustanciación de la solicitud de nulidad de registro de signo distintivo -como es el caso particular-, **serán recurribles en sede administrativa, mediante impugnación de la parte que se encuentre perjudicada, a través de los recursos de revocatoria y jerárquico.**

Finalmente, cabe mencionar que, de acuerdo al art. 100 del referido reglamento, el proceso administrativo quedará agotado, declarándose su ejecutoria, en los siguientes casos:

“1. Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos jerárquicos interpuestos”.

La misma norma refiere que, una vez agotada la vía administrativa, el acto administrativo impugnado será ejecutoriado, sin perjuicio de quedar suspendida la ejecución de éste, cuando la parte afectada haya hecho uso del recurso contencioso administrativo por la vía jurisdiccional”.







**Oficina Central • La Paz**

Av. Montes, Nro 515, entre  
Av. Uruguay y C. Batallón Illimani  
Telf.: 2115700 – 2119276 –  
2119251  
Fax: 2115700

**Oficina Distrital • Santa Cruz**

AV. Uruguay, Calle  
prolongación Quijarro, N°29,  
Edif. Bicentenario  
Telf.: 3121752 – 72042936

**Oficina Distrital • Cochabamba**

Calle Chuquisaca N° 649, piso 2,  
entre Antezana y Lanza,  
zona Central – Noroeste  
Telfs.: 4141403 – 72042957

**Distrital • El Alto**

Av. Juan Pablo II, N° 2560 Edif.  
Multicentro El CEIBO LTDA.  
Piso 2, Oficina 5B, Bloque B.  
zona 16 de Julio  
Telfs.: 2141001 – 72043029

**Oficina Distrital • Chuquisaca**

Calle Kilómetro 7, N° 366, casi esq.  
Urriolagoitia, zona Parque Bolívar  
Telf.: 72005873

**Oficina Distrital • Tarija**

Calle Ingavi, N° 385, entre Santa Cruz  
y Méndez, zona La Pampa  
Telf.: 72015286

**Oficina Distrital • Oruro**

Calle 6 de octubre, N° 5837 entre  
Ayacucho y Junín Galería Central,  
Of.14 (Ex Banco Fie)  
Telf.: 67201288

**Oficina Distrital • Potosí**

Av. Villazón, entre calles  
San Alberto y Wencesaló  
Alba, Edif. AM SALINAS N° 242,  
Primer Piso Of.17