



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 196-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 7467-2017-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q (mixto) / los signos pertenecientes a Santiago Queirolo S.A.C. (mixtos y denominativos).....2
PROCESO 198-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Unidad Judicial Civil con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17230-2019-16686 Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial sobre la patente "INHIBIDORES DE CINASAS DE TIROSINA".....43
PROCESO 202-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020180009100 Referencia: Nulidad de los signos COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE (mixto) LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL (mixto), NEW CAMBRIDGE SCHOOL (mixto), COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE (denominativo) y depósito del nombre comercial COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE (denominativo).....61

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 4 de marzo de 2021

Proceso: 198-IP-2020

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Unidad Judicial Civil con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador

Expediente interno del Consultante: 17230-2019-16686

Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial sobre la patente "INHIBIDORES DE CINASAS DE TIROSINA"

Normas a ser interpretadas: Artículos 50, 52, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 y 276 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Acción por infracción de una patente de invención
2. Las medidas cautelares
3. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios
4. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial

Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO

El Oficio N° 369-UJCP-PT del 24 de noviembre de 2020, recibido vía correo electrónico el 26 del mismo mes y año, mediante el cual la Unidad Judicial Civil con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 238, 239, 241, 243, 246 y 276





de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 17230-2019-16686; y,

El Auto del 6 de enero de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Novartis AG

Demandados: Laboratorios Jaime Gutiérrez
Glucosamina S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si los demandados infringieron el derecho de propiedad intelectual del demandante al presuntamente utilizar sin su autorización el principio activo NILOTINIB del producto reivindicado con la patente "INHIBIDORES DE CINASAS DE TIROSINA", por lo cual la demandante solicitó la indemnización de daños y perjuicios.
2. Si corresponden las medidas cautelares solicitadas por el demandante y la aplicación de normativa interna para complementar la normativa andina.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 238, 239, 241, 243, 246 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede su interpretación por ser pertinente¹.

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

«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,





De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 50, 52, 240, 244, 245, 247, 248 y 249 de la Decisión 486², para tratar los temas del

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 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;»

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

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

«**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 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 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:





plazo y duración de la patente, el derecho a impedir a terceros el uso de la patente, la infracción de una patente, su prescripción y las medidas cautelares.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de una patente de invención.
2. Las medidas cautelares.
3. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.
4. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial.

- 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 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.»

«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 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.»





E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de una patente de invención³

1.1. En vista que la accionante denuncia la infracción a su patente de invención denominada "INHIBIDORES DE CINASAS DE TIROSINA", con el correspondiente resarcimiento de perjuicios, corresponde analizar la facultad que tiene el titular de una patente para iniciar una acción que proteja sus derechos, para lo cual el Tribunal reitera lo expresado en su jurisprudencia.

1.2. El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud, conforme lo dispone el Artículo 50 de la Decisión 486.

«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.»

1.3. El derecho al uso exclusivo del titular de la patente, le confiere la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

1.4. De acuerdo con lo antes expuesto, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades:

- **Positiva:** es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla.
- **Negativa (*ius prohibendi*):** es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.

1.5. El Artículo 52 de la Decisión 486 hace mención precisamente *al ius prohibendi* en el siguiente sentido:

«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;

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 223-IP-2017 de fecha 16 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3472 del 5 de diciembre de 2018; y, 20-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3057 del 6 de julio de 2017.





- 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.»
- 1.6. La norma antes citada, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada "ius prohibendi" que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular. Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.⁴
- 1.7. Es necesario, asimismo, dejar claramente establecido que el "ius prohibendi" del titular de la patente 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;
- 1.8. El Artículo 52 además hace una diferenciación de los actos realizados en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento.
- 1.9. Si la patente reivindica un producto, 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.
- 1.10. Por su parte, si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado.
- 1.11. De esto se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad

⁴

Ver Interpretación Prejudicial N° 27-IP-2010 de fecha 17 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1835 de 21 de mayo de 2010.





industrial.

1.12. A su vez, la norma comunitaria con el fin de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su Artículo 239 que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente durante el período comprendido entre la fecha en que adquiriera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva, y la fecha de concesión de la patente, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención.

1.13. Por otro lado, tenemos el Artículo 240 de la Decisión 486 que dispone que:

«**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.»

1.14. La disposición antes citada establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto⁵:

- (i) **Inversión de la carga de la prueba.** En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandado el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado. La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará.
- (ii) **Presunción:** la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (*iuris tantum*), consagrada en el Artículo 240. Es simplemente legal

⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 152-IP-2011 de fecha 18 de abril de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2065 de 20 de junio de 2012.





porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones:

- Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica. Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el Artículo 16 de la Decisión 486.
- O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto. Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no.

1.15. El Tribunal advierte que la norma comunitaria adoptó los presupuestos del Artículo 34 del acuerdo ADPIC. En este artículo se otorga la facultad a los países signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones para la inversión de la carga de la prueba. La normativa comunitaria, en este caso, escogió las dos condiciones, y esto quiere decir que en el esquema andino se puede cumplir una o la otra para que opere la presunción.⁶

1.16. La consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas.

1.17. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.⁷

1.18. También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente, tal y como se determinó anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandado por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido

Ibidem.

Ibidem.





por la norma.⁸

- 1.19. En relación con el asunto probatorio comentado, la consultante también debe tener en cuenta la previsión que hace el Artículo 240 en su último inciso: «en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandando o denunciado en cuando a la protección de sus secretos empresariales». Esto quiere decir que la consultante deberá aplicar las correspondientes reservas para proteger los secretos industriales del demandado. También se advierte, que en el respectivo proceso la consultante puede hacer uso de las normas internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes necesarios, etc.⁹
- 1.20. La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba para desvirtuar la presunción establecida. De conformidad con el principio de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados.¹⁰

Características de la acción por infracción de derechos sobre una patente

- 1.21. El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes características de la acción de infracción de derechos, a saber:

1.1.21 **Sujetos activos.** Pueden entablar los siguientes sujetos:

- a. **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).
- b. **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).

1.1.22 **Sujetos pasivos.** Son sujetos pasivos de la acción:

- a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.





- b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino 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 N° 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005.¹¹

1.1.23 El Artículo 241 de la Decisión 486 estableció 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

- 1.22. 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).

2. Las medidas cautelares

- 2.1. Dado que en el proceso interno se discute si corresponden las medidas cautelares solicitadas por el demandante, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
- 2.2. Es natural que un proceso de acción por infracción de derechos de propiedad industrial tome su tiempo de investigación y análisis con la finalidad de determinar la comisión o no de la presunta infracción. La demora en la emisión del pronunciamiento final puede provocar daños irreparables para el titular de la marca. El ordenamiento jurídico andino prevé las medidas cautelares con el objeto de evitar tales daños.
- 2.3. En ese sentido, las medidas cautelares están destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando, a través de ellas, que un daño no se convierta en irreparable. En tales casos, el titular de la marca supuestamente infringida puede solicitar a la autoridad que le provea de lo necesario para impedir que se siga cometiendo el supuesto acto infractor, evitar sus consecuencias, obtener

¹¹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172 del 7 de marzo de 2005.





o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, con el fin de asegurar que el procedimiento consiga un resultado.

- 2.4. En virtud de lo expuesto, para dictar las referidas medidas, se debe observar que exista verosimilitud del derecho, peligro en la demora y, de corresponder, la contracautela, caución o garantía correspondiente.
- 2.5. Los Artículos 245 a 249 de la Decisión 486 regulan las medidas cautelares en el marco de los procedimientos de infracción de derechos de propiedad industrial, y se señala que estas medidas pueden ser solicitadas antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Las medidas cautelares tienen como objeto lo siguiente:¹²

- Impedir la comisión de la infracción.
 - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.
 - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.
 - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.
 - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.
- 2.6. El Artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción.
 - 2.7. Cabe precisar que siempre debe existir un procedimiento de infracción, independientemente del momento en que se inicie, dado que las medidas cautelares no resuelven el tema de fondo, el cual es si se cometió o no una infracción.
 - 2.8. Las medidas cautelares se pueden efectuar a solicitud de parte o de oficio.
 - **De parte.-** Conforme a lo señalado en el Artículo 245 de la Decisión 486, quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene las medidas cautelares inmediatas.

¹²

Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 de 22 de abril de 2016, p.9.





- **De oficio (solo si la legislación nacional del país miembro lo permite).**- Conforme a lo señalado en el Artículo 246 de la Decisión 486, si la norma nacional del país miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio la aplicación de medidas cautelares.

2.9. Los Artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares¹³:

2.9.1. **Objeto.** Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.

2.9.2. **Sujetos activos:** La norma dice que se podrá solicitar medidas cautelares por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido.

2.9.3. **La existencia de un derecho infringido.** Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar.

2.9.4. **Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia.** Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción.

2.9.5. **Garantía o caución.** La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas.

2.9.6. **Información de los productos sobre los que recaerá la medida**

¹³ Ver Interpretación Prejudicial N° 152-IP-2011 de fecha 18 de abril de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2065 de 20 de junio de 2012.





cautelar. El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados.

2.10. La autoridad nacional competente, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (Último párrafo del Artículo 246). Con esta disposición la normativa comunitaria deja en libertad a los países miembros para que regulen sobre la procedencia de las medidas cautelares decretadas de oficio.

2.11. De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpretación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (Artículo 248). La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa.

2.12. Del Artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden los siguientes supuestos:

2.12.1. **Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.** Por el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior levantamiento.

2.12.2. **Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.** Las medidas cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal. Por tal motivo, siempre





se debe iniciar la acción so pena de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe entenderse en este sentido. Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del Artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna. Esto quiere decir que si la norma nacional no establece término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida.

2.13. Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento. No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto. La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado.

3. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

3.1. En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación la parte demandante solicitó indemnización de daños y perjuicios, de conformidad con el Literal b) del Artículo 241, la misma que deberá ser calculada según los criterios establecidos el Artículo 243 de la Decisión 486.

3.2. El mencionado artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

3.3. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el





grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

- 3.4. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.
- 3.5. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (Literal b del Artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido (Literal c del Artículo 243). «En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas»¹⁴.
- 3.6. En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable¹⁵.

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

- 4.1. En el proceso interno, la Consultante ha requerido la interpretación del Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que prevé lo siguiente:

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2005 de 7 de marzo de 2005.

¹⁵ De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, «cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.» Ver Interpretaciones Prejudiciales números 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto del 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2614 de 23 de octubre de 2015; y, 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2228 de 16 de agosto de 2013.





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

4.2. Esta disposición regula lo denominado como el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria que consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”¹⁶, según la cual se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

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

«(...) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entrapen o desvirtúen’ (...) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista».¹⁷

4.4. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.

4.5. Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que «no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas».¹⁸

4.6. Es decir, los países miembros no pueden expedir normas sobre asuntos

¹⁶ Pablo E. Navarro, *Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos*, En: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). *ISONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*. Número 34, 2011, pp. 109 -139. En: http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia34/isono_345.pdf (Consulta: 20 de enero de 2021).

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 129-IP-2012 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2233 de 5 de setiembre de 2013 que cita la Interpretación Prejudicial N° 121-IP-2004 de fecha 6 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1139 de 12 de noviembre de 2004.

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2014 del 23 de setiembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2407 de 24 de octubre de 2014.





regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

- 4.7. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.¹⁹

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Consultante al resolver el proceso interno N° 17230-2019-16686, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 5-J-TJCA-2021.


Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

¹⁹ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto del 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2614 de 23 de octubre de 2015; y, 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2228 de 16 de agosto de 2013.





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

