



# TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 002-2023



Los indicios que demostrarían la mala fe en el registro de la marca cuya reivindicación se solicita. La acción reivindicatoria no se relaciona con el principio de territorialidad

Interpretación Prejudicial N° 80-IP-2021

Quito, enero 2023

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Cuaderno Judicial 002-2023 – Sobre los indicios que demostrarían la mala fe en el registro de la marca cuya reivindicación se solicita. La acción reivindicatoria no se relaciona con el principio de territorialidad*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, enero 2023.

© **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

**Diagramación, edición, diseño de portada y contraportada:**

Lupe Helena Núñez del Arco Viteri

**Imagen de la portada:**

De kanchanachitkhamma a través de Canva.com, licencia de Canva Gratis

# **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

## **Magistrados**

Hugo R. Gómez Apac (Presidente)

Luis Rafael Vergara Quintero

Gustavo García Brito

Íñigo Francisco Alberto Salvador Crespo

## **Secretaria a.i.**

Karla Margot Rodríguez Noblejas

## **Abogados asesores**

Eduardo Almeida Jaramillo

Karla Margot Rodríguez Noblejas

## **Jefa administrativa y financiera**

Germania Achig Castellanos

## **Abogados consultores**

Alejandra Muñoz Torres

Lilian Carrera González

Lupe Helena Núñez del Arco Viteri

Mariohr Pacheco Sotillo

## **Asistentes judiciales**

Carlos Sebastián Garcés Vásconez

Edison Canchig Echeverría

Mediante Interpretación Prejudicial 80-IP-2021 del 15 de diciembre de 2022, publicada en la [Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5106](#) del 25 de enero de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha desarrollado los siguientes criterios jurídicos interpretativos relacionados con la acción reivindicatoria (artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina – Régimen Común de Propiedad Industrial):

**«¿Qué características deberían reunir los indicios que demostrarían la mala fe en el registro de la marca cuya reivindicación se solicita?»**

(...)

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 ventaja 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 en 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 sobre la existencia de otra persona, natural o jurídica, que tuviera también el derecho de solicitar (cosolicitante) u obtener el registro como marca del signo solicitado (cotitular). En el caso de la cotitularidad, esta bien podría ser originaria, por ejemplo en el caso que demandante y demandado fuesen cotitulares del registro de una marca idéntica o similar en otro país; o, derivada, por ejemplo, de un acto por el cual el demandante se asoció al demandado, o como consecuencia de un contrato de cesión o transferencia, o por compartir una sucesión. Por otra parte, la mala fe también podría materializarse mediante la intención de explotar una marca en un determinado País Miembro sin brindar al demandante la posibilidad de obtener alguna participación económica, pese a tener el derecho de ser reconocido como cotitular del registro marcario correspondiente.

### **¿Qué implicancia tiene el principio de territorialidad en el marco de una acción reivindicatoria?**

La acción reivindicatoria no se relaciona con

el principio de territorialidad. La persona afectada, con derecho a reclamar la reivindicación, puede tener su domicilio en un país distinto (incluso en un país ajeno a la Comunidad Andina) al del lugar donde presenta la acción reivindicatoria. Por tanto, registros marcarios otorgados en otros países pueden ser meritados, conjuntamente con otros medios probatorios, al momento de analizar el derecho que sustenta la acción reivindicatoria.»

\*\*\*\*\*



## Decisión 486 – Régimen Común de Propiedad Industrial.-

«**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.»

