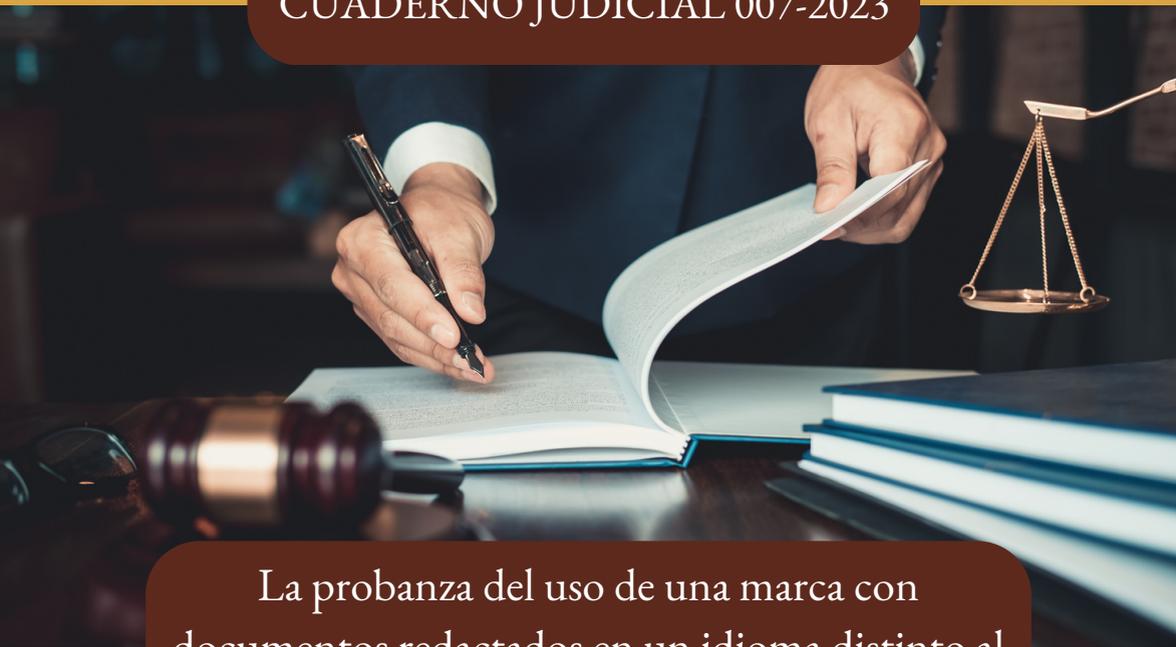




TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 007-2023



La probanza del uso de una marca con
documentos redactados en un idioma distinto al
castellano

Interpretación prejudicial N°229-IP-2020

Quito, febrero 2023.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Cuaderno Judicial 007-2023 – La probanza del uso de una marca con documentos redactados en un idioma distinto al castellano*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, febrero 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

Sandra Catalina Charris Rebellón (Presidenta)

Hugo R. Gómez Apac

Gustavo García Brito

Íñigo Francisco Alberto Salvador Crespo

Secretaria general

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Jefa administrativa y financiera

Germania Achig Castellanos

Asistente legal de la presidencia, el pleno y los magistrados

Lupe Helena Núñez del Arco Viteri

Abogados asesores

Carlos Sebastián Garcés Vásconez

Carlos Gonzalo Vaca Dueñas

Alejandra Muñoz Torres

Mariohr Pacheco Sotillo

Auxiliar judicial

Mario Mateo Santos Pérez

Asistentes administrativos

Edison Canchig Echeverría

Nancy Alexandra Viñamagua Taday

Mediante Interpretación Prejudicial 229-IP-2020 del 15 de diciembre de 2022, publicada en la [Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5124](#) del 6 de febrero de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha desarrollado criterios jurídicos interpretativos relacionados con la probanza del uso de una marca con documentos redactados en un idioma distinto al castellano, asunto regulado en el artículo 8 de la Decisión 486 – Régimen Común de Propiedad Industrial, tal como se aprecia a continuación:

«...El Artículo 8 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“**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.**”

(Resaltado agregado)

...Los documentos que se presenten ante las oficinas nacionales competentes deben estar en idioma castellano; o de estar en otro idioma, el interesado deberá acompañar una traducción simple en castellano. Sin embargo, la última parte del Artículo 8 de la Decisión 486 faculta (potestad) a la oficina nacional competente a recibir documentos en un idioma diferente al castellano si ella lo considera conveniente o pertinente.

...La conveniencia o pertinencia responde a criterios de razonabilidad y economía procesal y siempre en el marco del respeto del derecho al debido proceso, por lo que de ninguna manera la aceptación de documentos en un idioma distinto al castellano puede generar una limitación del derecho de defensa de la otra parte procesal.

...Si la autoridad advierte que todas las partes procesales en conflicto, por el tipo de relaciones comerciales en las que están involucradas, conocen perfectamente, por ejemplo, el idioma inglés, puede aceptar que presenten documentos en dicho idioma, pero tiene la carga de efectuar la correspondiente

traducción si es que va a citar tales documentos de manera total o parcial en el acto administrativo que expida. Así, tratándose de la probanza del uso de una marca, puede aceptar facturas o contratos redactados en inglés, pero al mencionar estos documentos en su resolución, la oficina nacional competente debe citarlos en castellano (español), pues el acto administrativo que se expida debe estar redactado en castellano. En consecuencia si, por ejemplo, para acreditar el uso de la marca va a resumir el contenido de un contrato redactado en inglés o citar la parte pertinente de una factura emitida en inglés, dicha oficina consignará en su resolución el resumen o la cita pertinente en castellano.

...La última parte del Artículo 8 de la Decisión 486 busca evitar que las partes incurran en costos innecesarios en la tramitación de los procedimientos. Así, por ejemplo, asumamos que el titular de la marca tiene en su poder 1000 facturas emitidas en inglés que demostrarían, en su opinión, el uso de la marca, y el solicitante de la cancelación del registro marcario por la presunta falta de uso del signo distintivo es una empresa

multinacional con operaciones en diversos países del mundo que utiliza con frecuencia el idioma inglés en sus transacciones. En este ejemplo, sería oneroso exigirle al titular del registro marcario que traduzca las 1000 facturas, pues la otra parte procesal, la empresa multinacional, tiene la capacidad de entender el contenido de tales comprobantes de pago. En cualquier caso, la oficina nacional competente, al mencionar las facturas en su resolución, debe hacerlo en castellano.

...Si bien los Artículos 7 y 8 de la Decisión 486 se refieren al uso del idioma castellano, no debe perderse de vista de que los Países Miembros de la Comunidad Andina cuentan con otros idiomas oficiales, como es el caso del quechua (o quichua o kichwa) y otras lenguas indígenas, originarias o aborígenes. De allí que, en los casos en que sea posible y que la oficina nacional competente lo considere pertinente, esta podría emitir su resolución no solo en castellano, sino también en una lengua indígena (si es que la lengua tiene expresión escrita), ya sea porque una o más de las partes procesales hablan dicha lengua, o porque lo considera conveniente en términos pedagógicos, pues el acto

administrativo redactado en una lengua indígena va a facilitar la comprensión del derecho de propiedad industrial andino por parte de sectores de la población que hablan dicha lengua.»



Decisión 486 – Régimen Común de Propiedad Industrial.-

«**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.»

