



# TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 001-2023-TJCA



Infracción marcaría e  
incumplimiento contractual.  
Contrato de franquicia y arbitraje

Interpretación Prejudicial N° 45-IP-2020

Quito, enero 2023

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Cuaderno Judicial 001-2023 – Infracción marcaria e incumplimiento contractual. Contrato de franquicia y arbitraje*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, enero 2023.

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

**Coordinación:**

Karla Margot Rodríguez Noblejas

**Diagramación:**

Mariohr Pacheco Sotillo

Andrea Carolina Hidalgo Nevárez

**Edición:**

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Mariohr Pacheco Sotillo

**Diseño de la portada y contraportada:**

Andrea Carolina Hidalgo Nevárez

**Imagen de la portada:**

Ver mas diseños hechos por I VALENTIN

SUPRUNOVICH de Изображения пользователя SuprV

con Licencia de Canva Pro

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

## **Magistrados**

Hugo R. Gómez Apac (Presidente)

Gustavo García Brito

Íñigo Salvador Crespo

Luis Rafael Vergara Quintero

## **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 45-IP-2020 del 13 de enero de 2023, publicada en la [Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5100](#) del 18 de enero último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha establecido criterios jurídicos interpretativos sobre la relación entre infracción marcaria e incumplimiento contractual en el contexto de la celebración de un contrato de franquicia en el que se ha pactado el arbitraje como mecanismo de solución de controversias.

La autoridad consultante, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, a la luz de lo dispuesto en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina – Régimen Común de Propiedad Industrial, formuló las siguientes preguntas al TJCA:

«¿Existiría infracción a los derechos de propiedad industrial por el uso de una marca nominativa y figurativa, cuando las partes en controversia han celebrado un contrato de franquicia y este ha sido terminado de manera unilateral por el franquiciante?»

¿Al dirimir la controversia, podría la autoridad nacional competente interpretar el contrato de franquicia que dio lugar al uso de una marca nominativa y figurativa por parte del demandado, a efectos de determinar si la terminación unilateral por parte del franquiciante fue válida?

¿Podría la autoridad nacional competente o el juez que conoce una acción por infracción de derechos de propiedad industrial pronunciarse sobre la validez de un contrato de franquicia, cuando las partes, de común acuerdo, estipularon que las controversias contractuales serían dirimidas por una autoridad extranjera?»

El TJCA absolvió las preguntas de la siguiente forma:

«Para dar respuesta a las tres preguntas antes formuladas, el Tribunal va a establecer, como premisa, que entre “**A**”, titular de un registro marcario, y “**B**”, presunto infractor, ha existido una relación contractual (*v.g.*, un contrato de franquicia) por virtud de la cual el primero ha otorgado al segundo una autorización o una licencia de uso de una marca (con exclusividad o no). Sin embargo, luego “**A**” alega que dicha relación ha sido finiquitada (*v.g.*, por resolución unilateral de la relación contractual) y que, por

tanto, “**B**” habría perdido el derecho de usar la marca, de modo que la denuncia o demanda que el primero ha entablado contra el segundo por infracción de derechos de propiedad industrial se sustentaría en la terminación de la relación contractual, lo que es cuestionado por “**B**”, quien afirma que la relación contractual no habría concluido, sino que seguiría vigente.

Sobre la base de dicha premisa, el TJCA considera pertinente establecer, como criterio jurídico interpretativo, que en el escenario descrito en el párrafo anterior la existencia o no de una infracción marcaria está supeditada a la determinación de la vigencia de la relación contractual. Si la relación contractual no está vigente (*v.g.*, porque habría operado la figura de la resolución contractual), el uso de la marca por parte de “**B**”, con posterioridad a la terminación de la relación contractual, constituiría una infracción marcaria. En cambio, si la relación contractual está vigente, “**B**” no habría perdido el derecho de usar la marca, por lo que no habría cometido infracción al derecho de propiedad industrial de “**A**”, basada exclusivamente en la terminación de la relación contractual.

En el escenario descrito, la vigencia de la relación contractual será determinada por el mecanismo de solución de controversias acordado en el

contrato. Si en el contrato se pactó que el Poder Judicial o un tribunal arbitral nacional o extranjero será competente para resolver cualquier controversia relacionada con la vigencia del contrato, entonces dicha autoridad jurisdiccional será la encargada de verificar si existió o no incumplimiento de las obligaciones contractuales, si se produjo o no el vencimiento del plazo de vigencia del contrato, o si se presentó o no una condición resolutoria del vínculo contractual, entre otros.

Si, conforme a lo pactado en el contrato, la autoridad jurisdiccional competente concluye que la relación contractual está vigente, no cabe que otra entidad (administrativa o no) se pronuncie sobre una presunta infracción marcaria, basada exclusivamente en la terminación de la relación contractual. En cambio, si la mencionada autoridad jurisdiccional competente falla en el sentido de declarar que la relación contractual no está vigente, la entidad competente para pronunciarse acerca de la existencia de una infracción marcaria efectuará la declaración correspondiente, en función de lo decidido por la señalada autoridad jurisdiccional.

Como puede apreciarse, cuando en un País Miembro de la Comunidad Andina se denuncie

o demande la infracción de derechos de propiedad industrial como consecuencia del uso en el comercio de una marca, con posterioridad a la resolución unilateral de una relación contractual (*v.g.* contrato de licencia, contrato de franquicia, etc.), por parte del titular de la marca, deberá verificarse, en primer lugar, la validez y legalidad de dicha resolución o terminación unilateral de la relación contractual; toda vez que, si se confirma la validez de la ruptura contractual unilateral, sí sería posible que se presente un escenario de infracción de derechos de propiedad intelectual, aspecto que deberá ser declarado, en cada caso concreto, por la entidad nacional competente en materia de propiedad intelectual, sin contradecir lo resuelto por la autoridad jurisdiccional. *A contrario sensu*, si se determina la invalidez de la terminación o resolución unilateral del contrato, no se presentaría un escenario de infracción de derechos de propiedad intelectual, basado exclusivamente en la ruptura del vínculo contractual.

Ahora bien, en estricta observancia del principio de autonomía de la voluntad de las partes, corresponde que, con carácter previo al análisis sobre la existencia de una posible infracción de derechos de propiedad industrial, la autoridad judicial o el órgano arbitral que resulte

competente de acuerdo con las cláusulas de resolución de controversias del contrato respectivo, sea quien se pronuncie acerca de la validez o legalidad de la terminación o resolución unilateral del contrato, de conformidad con las disposiciones contractuales y la legislación que resulte aplicable al caso concreto.»

\*\*\*\*\*



«El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(...)

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;

(...)).».

**Fuente: Literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 -  
Régimen Común sobre Propiedad Industrial**

