

FOTO DE TOM FISK EN PEXELS

Cuaderno Judicial
005-2021

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RECIENTES Y RELEVANTES

Medidas en frontera e importaciones paralelas

Diciembre de 2021
Quito - Ecuador

Consulta Facultativa 259-IP-2021



Uno de los roles fundamentales que cumple el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**), en el marco de

la construcción del proceso de integración andino, es interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el propósito de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Este rol lo ejerce a través de la emisión de Interpretaciones Prejudiciales en atención a las consultas facultativas y obligatorias remitidas por las autoridades administrativas y jurisdiccionales nacionales.

Al respecto, el **Artículo 122 del Estatuto del TJCA** regula la institución jurídica de la Consulta Facultativa de la siguiente forma:

«Artículo 122.- Consulta facultativa

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 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.»

En ese sentido, la Consulta Facultativa, tal como indica su denominación, es una institución que establece una **prerrogativa** para las autoridades consultantes y constituye un mecanismo de cooperación efectiva entre las instancias nacionales y el Tribunal comunitario, que busca asegurar además la efectiva tutela de los derechos reconocidos en las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, entre los que se encuentran los derechos de propiedad intelectual, en el territorio de los cuatro Países Miembros.

Sobre el particular, merece destacarse que el régimen común de propiedad industrial establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, **Decisión 486**) y el ejercicio hermenéutico colaborativo que asegura su interpretación y aplicación uniforme **-la Interpretación Prejudicial-** han promovido el avance del derecho comunitario andino, sustantivo y procesal; han coadyuvado a la creación de sinergia y cohesión entre actores públicos y privados, nacionales y comunitarios; y, en definitiva, han generado más y mejor integración.

Un aspecto de suma importancia y que permite afianzar el vínculo entre las instancias administrativas y jurisdiccionales nacionales, con el órgano judicial comunitario, y que constituye además una demostración de la efectividad del mencionado mecanismo de cooperación, es la **posibilidad de que las autoridades consultantes formulen preguntas específicas al TJCA**. Al respecto, merece destacarse que los cuestionamientos no deben estar orientados a obtener la solución del caso concreto, sino que deben plantearse de tal manera que permitan al TJCA profundizar la interpretación acerca del objeto, contenido y alcance de las normas comunitarias que serán aplicables para resolver un caso concreto en sede nacional.

Es así que, en una **reciente Consulta Facultativa formulada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia**, en el marco de una solicitud de medidas en frontera, se plantearon 20 (veinte) preguntas específicas que permitieron al TJCA ampliar y profundizar los criterios jurídicos interpretativos desarrollados sobre la materia, en los **procesos [452-IP-2017](#) y [573-IP-2016](#)**, resueltos anteriormente.

Así, en la **Interpretación Prejudicial radicada bajo el número de proceso 259-IP-2021**, resuelta el pasado 07 de diciembre de 2021 y publicada en la **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° [4373](#) del 09 de diciembre de 2021**, el TJCA inició el análisis con la identificación de los asuntos jurídicos controvertidos en el caso concreto, en los siguientes términos:

«1. Si la empresa Toyosa S.A. tendría legitimidad activa para solicitar la interposición de medidas en frontera y/o interponer acciones de infracción de derechos contra terceros «presuntamente no autorizados», con la finalidad de impedir o suspender la importación, desaduanamiento y comercialización de vehículos de la marca TOYOTA dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de la existencia y vigencia de un «Contrato de Distribución Toyota» (...).

2. Si las importaciones de vehículos de la marca TOYOTA efectuadas al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia por terceros «presuntamente no autorizados», constituirían importaciones paralelas y, por consiguiente, habría operado el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual que detenta Toyosa S.A.»

En su consulta, la autoridad nacional solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 158, 162, 163, 238, 250, 252, 253 y 254 de la Decisión 486, los cuales, en criterio del TJCA resultaban pertinentes y permitían desarrollar la interpretación, entre otros, de los siguientes temas:

- Las medidas en frontera.
- Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario.
- Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca.

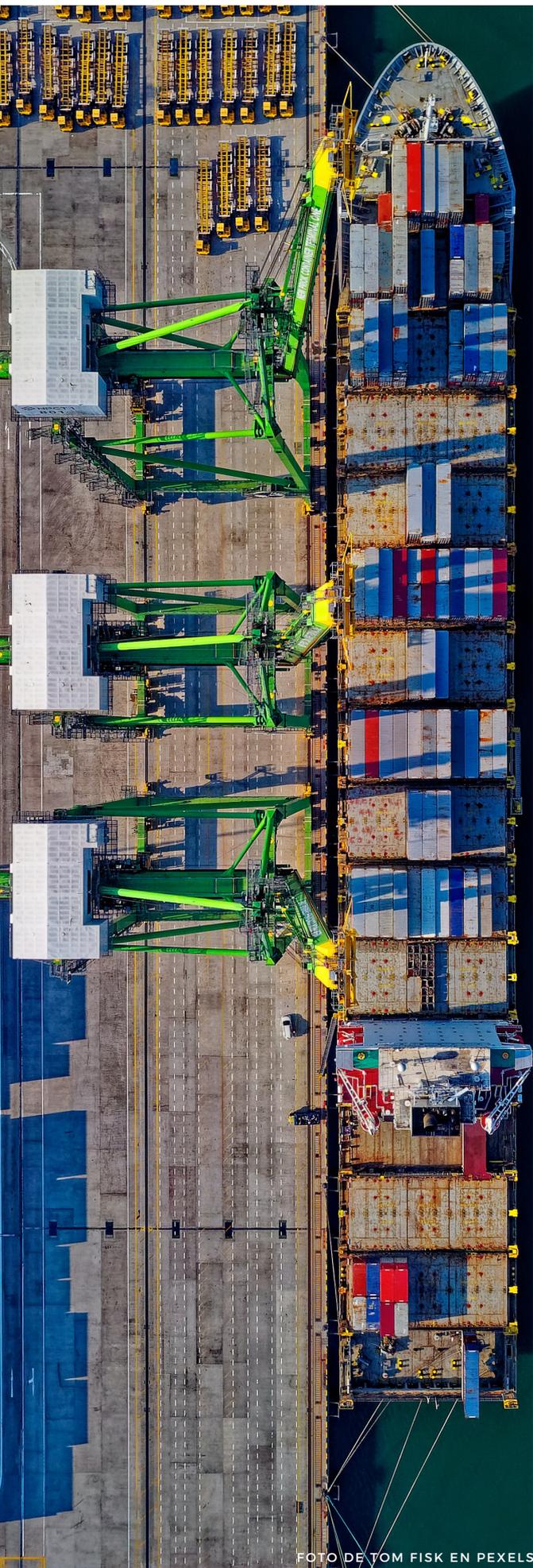


FOTO DE TOM FISK EN PEXELS

Adicionalmente, de oficio el TJCA interpretó los Artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del TJCA y el Artículo 276 de la Decisión 486, a fin de desarrollar los temas referentes a los principios que rigen el ordenamiento jurídico comunitario andino y el principio de complemento indispensable sobre asuntos de propiedad industrial.

Por último, **el TJCA respondió las 20 (veinte) preguntas formuladas por el SENAPI**, en los siguientes términos:

«(...)

6. Respuestas a las preguntas formuladas por la Autoridad consultante

(...)

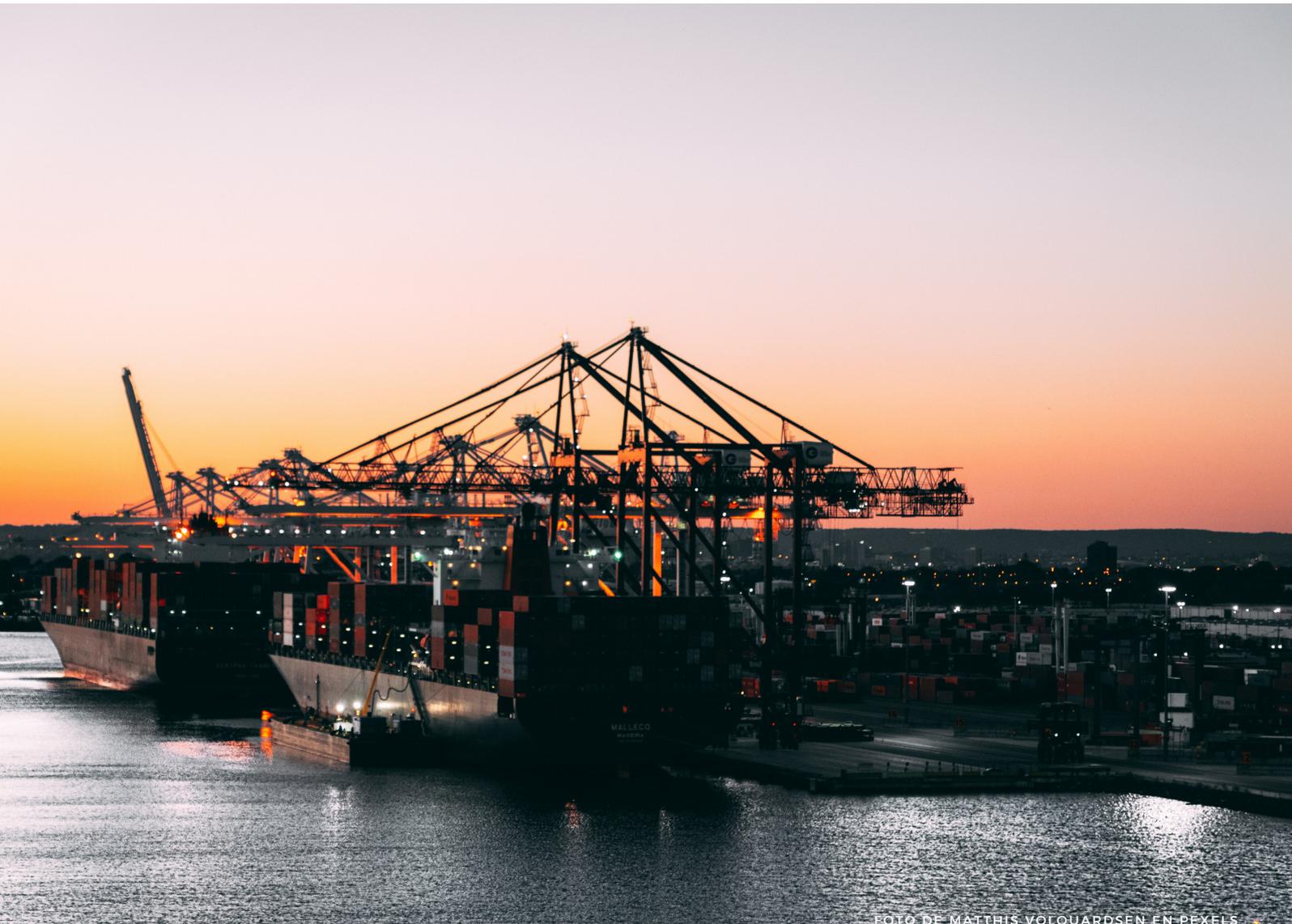
6.1. ¿Puede un Estado miembro alterar sustancialmente la naturaleza y alcance de los institutos jurídicos establecidos en la Decisión 486? De no ser posible, ¿Cuáles podrían ser las consecuencias jurídicas a nivel comunitario?

La respuesta al primer planteamiento de la pregunta es **no**. Tal como se explicó en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, entre las que se encuentra la Decisión 486, son vinculantes y, en consecuencia, de observancia y cumplimiento obligatorio para los Países Miembros, lo que incluye a todas

las instancias administrativas, judiciales y legislativas, así como a las personas jurídicas y a los ciudadanos andinos, los cuales se encuentran autorizados para hacer valer sus derechos ante los tribunales nacionales competentes, así como ante el Sistema Andino de Solución de Controversias, según corresponda.

Adicionalmente, de conformidad con el Artículo 4 del Tratado de Creación del TJCA que establece el denominado principio de «cooperación leal», propio del derecho comunitario andino, uno de los compromisos asumidos por los Países Miembros es el de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; y, del mismo modo, los Países Miembros se comprometieron a no adoptar ni emplear **medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.**

En cuanto al segundo planteamiento de la pregunta, si un País Miembro altera sustancialmente la naturaleza, el objeto, contenido o alcance de las instituciones jurídicas o de las disposiciones establecidas en la Decisión 486 o en cualquier otra norma jurídica comunitaria, a través de cualquiera de las conductas descritas en el Artículo 107 del Estatuto del TJCA[24], podría ser susceptible de ser demandado ante el Sistema de Solución de Controversias de la Comunidad Andina, mediante una Acción de Incumplimiento planteada de conformidad con las disposiciones



pertinentes del Tratado de Creación del TJCA [25] y su Estatuto[26].

6.2. ¿Las medidas en frontera tienen un carácter transitorio o definitivo, y cuál es su relación con una acción por infracción de derechos?

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 o 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[27].

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.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.3. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva de uso de marca y una licencia de carácter no exclusiva de uso de marca?

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».[28]

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 licenciataria 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 licenciarios.

No obstante, como se ha explicado, el licenciario exclusivo no puede oponerse a una importación paralela, y menos lo puede hacer un licenciario sin exclusividad.

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.

6.4. ¿Cuál es la diferencia entre el titular y el licenciario con relación al ejercicio del derecho de uso exclusivo de una marca?

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 «registral» 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:[29]

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** (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado:

(i) En el ámbito registral, 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 (licenciataro). En ese caso, mantiene la titularidad de su registro marcario y el licenciataro 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 *ius prohibendi*), a través de la celebración de un contrato de licencia de uso de una marca, el titular permite que el licenciataro 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 licenciataro para prohibir su uso.

Ahora bien, el licenciataro no cuenta con las mismas facultades que posee el titular, toda vez que únicamente el dueño puede transferirla, licenciarla, entre otros. El licenciataro, 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 licenciataro 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.

6.5. ¿Goza de suficiente legitimidad para solicitar la aplicación de una medida en frontera un licenciataro?

Sí, en la medida que cuente con la expresa autorización del titular de la marca, ya sea que esta conste en el contrato de licencia o en un poder especial, toda vez que la facultad de iniciar cualquier acción para proteger los derechos de propiedad intelectual es exclusiva del titular.

6.6. En el marco del Artículo 163 de la Decisión 486, las prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia ¿pueden darse con relación al mercado vinculado a productos identificados con una sola marca? Por ejemplo, ¿puede darse la figura de un monopolio intra-marca?

6.7. Conforme a lo establecido en el Artículo 163 de la Decisión 486, ¿Cuál es el alcance de la prohibición de contratos de licencia restrictivos del comercio y prácticas comerciales restrictivas de la competencia?

Dada la vinculación de las dos preguntas formuladas que anteceden, este Tribunal brindará la siguiente respuesta:

Si bien las preguntas son ajenas a los asuntos materia de controversia en el proceso interno, el Tribunal considera pertinente brindar las siguientes orientaciones.

Existe un monopolio cuando una empresa es la única que oferta en el mercado un determinado producto o servicio, el cual carece de sustitutos razonables. La existencia de un monopolio implica la ausencia de competencia inter-marca. Sin embargo, puede existir competencia intra-marca, si es que las condiciones del mercado y la naturaleza del producto o servicio de que se trate permite cierto nivel de competencia entre los distribuidores o comercializadores del mencionado producto o servicio.

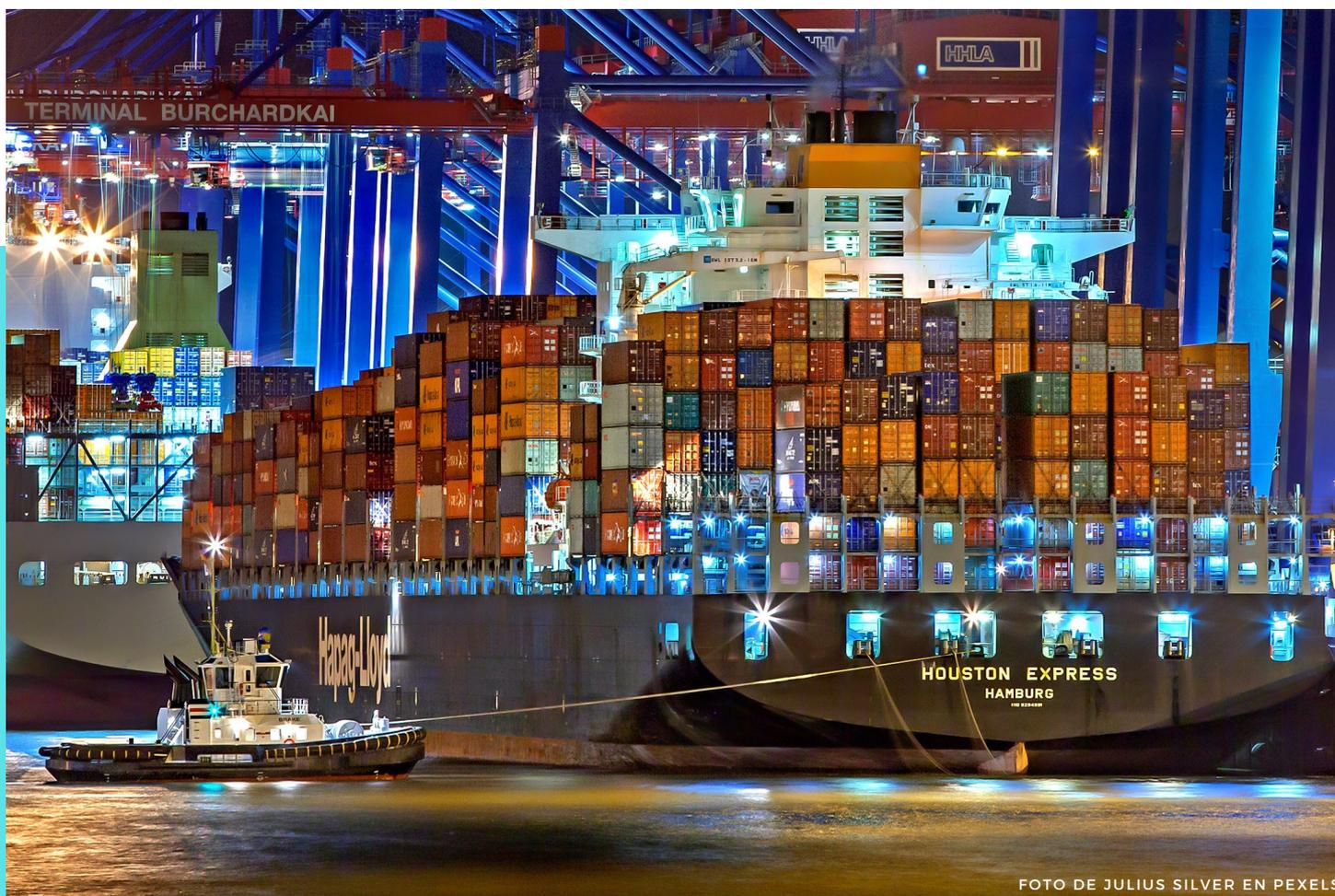


FOTO DE JULIUS SILVER EN PEXELS

Una situación distinta al monopolio, aunque cercana, es la de posición de dominio. Una empresa tiene posición de dominio si puede actuar con independencia a la reacción de sus competidores (actuales o potenciales), proveedores o clientes. Una empresa con posición de dominio puede elevar el precio del producto que oferta al mercado, o restringir su producción, en términos rentables en la medida que las ganancias derivadas del mayor precio superarían las pérdidas originadas por el alejamiento de algunos clientes, y sin que los competidores, proveedores o clientes puedan contrarrestar dicha actuación (el incremento de precios o la disminución de la producción).

Un monopolio goza de posición dominante, pero no toda empresa con posición de dominio es un monopolio. Una empresa que tiene, por ejemplo, un 80% de participación del mercado relevante, podría tener posición dominante, pero no es un monopolio, pues el 20% restante corresponde a su competidor o competidores.

Si la empresa dominante tiene, a modo de ejemplo, el 80% de participación del mercado relevante, existe competencia inter-marca con el 20% restante. Asimismo, podría existir competencia intra-marca entre los distribuidores o comercializadores

de la empresa dominante que tiene el 80% de participación del mercado relevante.

La existencia de importaciones paralelas incentiva una mayor competencia intra-marca, sea que la empresa licenciataria (distribuidor exclusivo) sea un monopolio o detente posición dominante.

Corresponde a la autoridad nacional de competencia analizar la existencia de una conducta anticompetitiva, como podría ser el caso del abuso de una posición de dominio. Si la conducta anticompetitiva es transfronteriza, afectando al mercado subregional andino, el órgano competente para investigar y sancionar es la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Si el licenciataria que constituye un distribuidor exclusivo abusa con acciones de infracción de derechos al importador paralelo, esta conducta podría calificar como una conducta anticompetitiva o como un supuesto de competencia desleal, dependiendo de las circunstancias. Si el distribuidor tiene posición dominante, podría presentarse el caso de un abuso de procedimientos administrativos (litigación predatoria); pero si no la tiene, la figura podría calificar como un acto de competencia desleal en la modalidad de abuso de procedimientos administrativos.

6.8. Si el contrato de distribución exclusiva no se encuentra regulado a nivel comunitario ¿corresponde aplicar el principio del complemento indispensable? De ser así, ¿bajo qué lineamientos o cómo debería materializarse la aplicación de dicho principio?

El contrato de distribución exclusiva no está regulado por la Decisión 486, que establece el régimen común sobre propiedad industrial. La distribución exclusiva está asociada a derechos de naturaleza distinta (v.g., derecho comercial o mercantil).

En términos generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribución, exclusivo o no, de uno o varios productos, puede aparejar cláusulas sobre el uso de la marca. Son estas cláusulas, de existir, y no la distribución misma del producto, lo que se encuentra regulado por la Decisión 486.

No está de más, reiterar que un contrato de distribución exclusiva de productos identificados con una determinada marca, incluya o no este contrato un régimen de licencia de uso exclusivo de la referida marca, no puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

6.9. ¿Para realizar una importación paralela se requiere el consentimiento y/o autorización del distribuidor

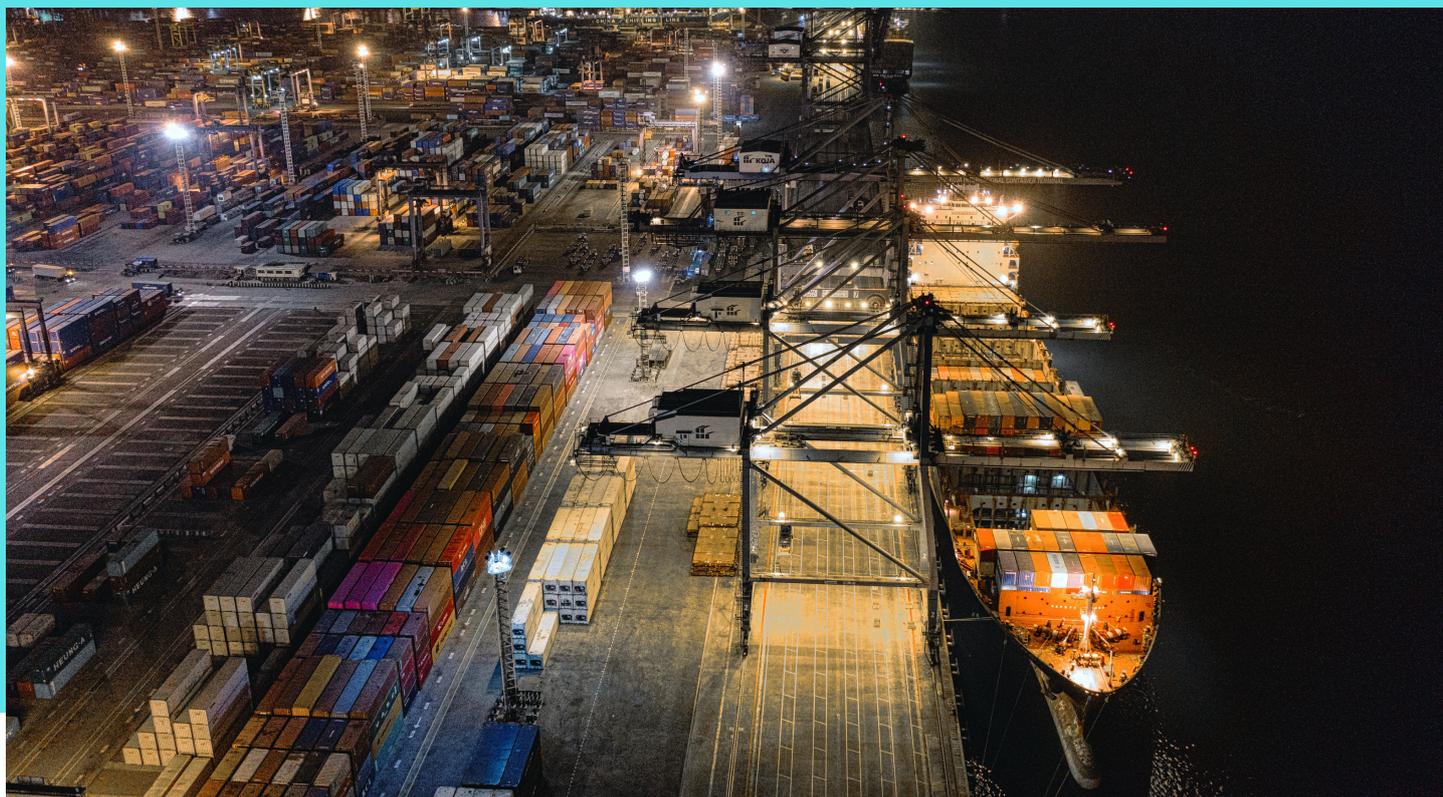
exclusivo del producto identificado con una marca específica, de su titular o de su licenciatarario?

No, toda vez que la importación paralela es aquella efectuada precisamente por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado (v.g., un licenciatarario exclusivo). Es decir, estamos frente a una operación comercial que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial en un territorio determinado.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.10. ¿Las importaciones paralelas realizadas por un tercero sobre productos originales, a un País Miembro de la CAN, pueden ser consideradas libre y lícitas dentro del comercio?

Sí, en la medida que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, y las demás disposiciones nacionales que resulten aplicables a las operaciones comerciales de importación de mercaderías.



6.11. La concesión de una medida en frontera para un caso anterior, ¿constituye precedente vinculante para futuras solicitudes de medidas en frontera del titular de la marca, distribuidor autorizado o licenciatarario?

La Decisión 486 no dispone que las decisiones de la autoridad nacional competente sobre medidas en frontera puedan constituir o no precedentes vinculantes para la propia autoridad. En consecuencia, de conformidad con el principio de complemento indispensable, debe observarse lo dispuesto en la legislación nacional correspondiente.

Corresponde aclarar que no se está afirmando que la autoridad nacional competente no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Asimismo, es evidente que las autoridades nacionales tienen la obligación de hacer un análisis jurídico en cada caso concreto, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

En efecto, sobre la base de los principios de igualdad, confianza legítima, predictibilidad y proscripción de la arbitrariedad, las autoridades administrativas deben actuar con coherencia con relación a fallos anteriores (precedentes). En consecuencia, es natural que en un presente caso se utilicen los criterios jurídicos interpretativos (precedente) esbozados en uno anterior, si es que entre ambos casos existe identidad de las partes, los hechos y la norma aplicable.

Sin embargo, los precedentes administrativos no constituyen criterios petrificados inmutables, por lo que las autoridades administrativas pueden apartarse de ellos siempre que justifiquen adecuadamente las razones del apartamiento.

6.12. En el marco del Artículo 158 de la Decisión 486, ¿Qué significa que una persona económicamente vinculada al titular pueda ejercer influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca?

Cuando la norma enuncia «persona económicamente vinculada al titular» lo que intenta decir es que no es necesaria la existencia del consentimiento de este último, toda vez que bastaría la existencia del vínculo económico.

Es por esto que el Artículo 158 de la Decisión 486, define «persona económicamente vinculada» de la siguiente manera:

«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».

Se debe entender, como persona económicamente vinculada al titular, a aquella que, de manera directa o indirecta, influye de manera decisiva respecto de la explotación sobre los derechos de la marca.

Para complementar la respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.13. Tomando en cuenta que una licencia de uso tiene como función la «explotación» de una marca registrada, con el fin de ampliar el campo de acción de la marca o para la penetración en determinados mercados, ¿Cuáles es el alcance de esa «explotación» dentro del marco de las Licencias de Uso de una marca?

Tal como se señaló en la respuesta a la pregunta 6.3., el licenciatarario queda habilitado para ejercer el derecho del uso de la marca (explotarla) 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.

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.

6.14. ¿Qué efectos jurídicos tiene el registro de una licencia de uso de una marca en la oficina nacional competente?

El registro de una licencia de uso de una marca en la oficina nacional competente tiene como finalidad dar la debida publicidad a ese acto, para que surta efectos frente a terceros.

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.

6.15. ¿La Licencia de uso de una marca implica únicamente la autorización del uso de la marca?

Para dar respuesta a esta pregunta la Autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en las respuestas 6.3. y 6.4. así como lo señalado en el Tema 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.16. ¿El registro de una licencia de uso de una marca sobre la base de un contrato, que además incluye otros aspectos de comercio (publicidad, reglas de atención al consumidor, distribución exclusiva, etc.), implica que la oficina nacional competente reconozca todos los aspectos ajenos a la naturaleza de la licencia de uso de marca?

No, tal como se señaló en la respuesta a la pregunta 6.14, el registro del contrato de licencia de uso de una marca, sea que se trate de un contrato específico con el único objeto de conceder una licencia, o que se trate de un contrato comercial o mercantil, en el que se incluyan disposiciones vinculadas con la licencia de uso de una marca, por ejemplo un contrato de franquicia o de distribución, tiene por finalidad dar la debida publicidad al contrato de licencia, a fin de que surta efectos frente a terceros. De tal manera que ese registro no genera ninguna obligación para la oficina nacional competente, en relación con el reconocimiento de otros aspectos ajenos a la licencia de derechos de propiedad intelectual.

6.17. Tomando en cuenta que un producto original salió lícitamente de la esfera de comercialización regular del titular ¿La calidad de licenciatario o de distribuidor exclusivo, implica también la facultad de impedir que terceros importen productos originales?

En aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes, el contrato de licencia de uso de la marca podría facultar al licenciatario para ejercer también el ius prohibendi contra terceros que pretendan realizar un uso indebido de la marca. Sin embargo, aun en esa hipótesis, y en el caso de las importaciones, el



FOTO DE MARTÍN DAMBOLDI EN PEXELS

licenciatarario no podría impedir que terceros importen productos originales, siempre y cuando cumplan con las condiciones y requisitos para que esa operación sea considerada como una importación paralela, de conformidad con lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.18. ¿Puede un tercero importador, distinto al representante, distribuidor autorizado o un licenciatarario, importar productos originales?

Sí, en la medida que se cumpla con las condiciones o requisitos para que esa operación sea considerada como una importación paralela, de conformidad con lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.19. ¿Cuándo una importación paralela, de productos con la marca original, es realizada sin el consentimiento de un tercero autorizado o un licenciatarario, puede considerarse que los derechos de la marca quedan agotados?

El Artículo 158 de la Decisión 486 establece la figura del agotamiento de derechos de propiedad intelectual, la cual opera en dos escenarios:

(i) **Agotamiento nacional del derecho:** Una vez efectuada la primera venta de un producto por parte del titular o quien ostente los derechos de uso exclusivo de la marca que lo distingue, en un determinado territorio, este no podrá oponerse a la futura comercialización de dicho producto por parte de terceros en ese territorio.

(ii) **Agotamiento internacional del derecho:** El titular o quien ostente los derechos de uso exclusivo de una marca en un determinado territorio (mercado), no podrá oponerse a la comercialización de productos que han sido introducidos en ese territorio (mercado) por medio de una importación paralela, siempre que esa operación cumpla con las características, condiciones y requisitos analizados en el Tema 4 del Acápito E de la presente Interpretación Prejudicial.

6.20. Los Derechos de un titular, sobre su marca, se agotan legalmente a partir de la venta del producto a un tercero, consiguientemente ¿ese tercero puede realizar actos de exportación y/o importación de dichos productos?

Sí. Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del *ius prohibendi*, impedir que terceros realicen actos de comercio, lo que incluye las operaciones de importación y/o exportación, ya que al ser un producto original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.

Referencias

24 Estatuto del TJCA.

«Artículo 107.- Objeto y finalidad

La acción de incumplimiento podrá invocarse ante el Tribunal con el objeto de que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario, dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de miembro de la Comunidad Andina.

La conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, por la no expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento o, por la realización de cualesquiera actos u omisiones opuestos al mismo o que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación.»

25 Artículos 23 al 31.

26 Artículos 107 al 111.

27 La acción por infracción de derechos 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.

28 Interpretación Prejudicial N° 409-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3418 del 5 de noviembre de 2018.

29 Interpretación Prejudicial N° 555-IP-2015 de fecha 18 de agosto de 2016, Publiciada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2818 de 5 de octubre de 2016.

Puede apreciarse de la citada interpretación prejudicial facultativa, el rol orientativo brindado por el TJCA al SENAPI, al absolver 20 interrogantes de esta oficina de propiedad intelectual sobre supuestos abstractos de aplicación de la norma andina, la Decisión 486, y de las instituciones jurídicas vinculadas con las medidas en frontera, las importaciones paralelas, el agotamiento del derecho y la defensa de la libre competencia.

Esta interpretación prejudicial facultativa evidencia, adicionalmente, que la emisión de criterios jurídicos interpretativos no solo descansa en la interpretación misma de las disposiciones del ordenamiento andino, sino también, y a veces en gran medida, como en el presente caso, en las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

En los últimos 6 años, las autoridades consultantes han incrementado significativamente la formulación de preguntas al TJCA, las que acompañan y forman parte de la respectiva solicitud de interpretación prejudicial.

