



**TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Taller virtual

«Cómo solicitar y cómo aplicar la Interpretación Prejudicial»

Tribunal Supremo de Justicia
&
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
(Senapi)

Estado Plurinacional de Bolivia



27 de agosto de 2021

Cómo solicitar y cómo aplicar la Interpretación Prejudicial

El día 27 de agosto del 2021, se realizó el Taller virtual «Cómo solicitar y cómo aplicar la Interpretación Prejudicial», evento que fue organizado por el **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina** juntamente con el **Tribunal Supremo de Justicia y la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia**, y contó con el apoyo de la **International Trademark Association (INTA)**.

En el Taller se analizaron las **mejores prácticas para la optimización del mecanismo de Interpretación Prejudicial**, y se contó con la participación de las autoridades y los funcionarios judiciales y administrativos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, y del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) del Estado Plurinacional de Bolivia.

El objetivo principal de esta actividad fue **establecer una metodología práctica para mejorar y hacer más eficiente el proceso de formulación de consultas prejudiciales ante el TJCA, por parte de las entidades nacionales**. Al efecto, se conformaron tres equipos de trabajo, integrados por funcionarios del Senapi y del Tribunal Supremo de Justicia, que analizaron dos expedientes administrativos y un expediente judicial de casos en los que se encuentran controvertidas o deben aplicarse las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, especialmente aquellas vinculadas con el Régimen Común de Propiedad Industrial, y en los que es necesario formular una consulta prejudicial al TJCA. Adicionalmente, se contó con la presentación de dos conferencias magistrales a cargo de los doctores Alfredo Corral Ponce (Ecuador) y Luis Alonso García (Perú), que intervinieron en representación de INTA.



Dra. Elva Terceros Cuéllar
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL

Dra. Elva Terceros Cuéllar, Presidenta del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia

La jornada inició con las palabras de la **Dra. Elva Terceros Cuéllar, Presidenta del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia**, quien agradeció al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por la organización del evento y por su predisposición para brindar respuestas a las consultas de los funcionarios administrativos y judiciales del Estado Plurinacional de Bolivia. Señaló que **es muy importante utilizar los mecanismos virtuales para estrechar los vínculos institucionales y optimizar el tiempo para compartir experiencias y prácticas en el desarrollo de las actividades administrativas y judiciales** relacionadas con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

A continuación, **el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Dr. Gustavo García Brito** dio la bienvenida a la jornada a todos los asistentes y transmitió el saludo del Pleno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, agradeció al Director General de la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia, Dr. Sergio Villaroel y a la Dra. Silvia Eugenia Suárez pedagoga de dicha entidad, así como a todos los funcionarios judiciales y administrativos del Tribunal Supremo de Justicia y del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, por su valiosa contribución en la organización del Taller virtual.

El Presidente destacó que una de las misiones fundamentales del Tribunal Andino es **promover el perfeccionamiento y la difusión del derecho comunitario andino**, entre otros, a través de la realización de actividades de formación y capacitación profesional dirigidas especialmente a los funcionarios judiciales y administrativos de los cuatro Países Miembros. Así, **es posible levantar un diagnóstico real sobre cómo está siendo utilizada la Interpretación Prejudicial** en la Subregión, sobre todo considerando que se trata de un **valioso mecanismo de colaboración judicial entre las autoridades nacionales y el Tribunal comunitario**.

En ese sentido, informó que este es el primero de cuatro talleres prácticos que van a ser desarrollados durante el segundo semestre de este año en cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, y en todos ellos será posible contar además con el apoyo de la International Trademark Association – INTA.

Del mismo modo, enfatizó que estos talleres tienen tres propósitos fundamentales: en primer lugar, abrir un espacio de diálogo amplio, horizontal, profesional y académico, que permita intercambiar experiencias, prácticas y reflexiones destinadas a mejorar la función judicial. En segundo lugar, **optimizar la utilización del mecanismo de Interpretación Prejudicial**, tanto en el momento de efectuar consultas como en la oportunidad de aplicar los pronunciamientos del Tribunal Andino para resolver casos concretos en sede nacional; y, por último, coadyuvar **en el desarrollo de capacidades profesionales específicas en materia de derecho comunitario y propiedad intelectual en los países miembros** de la Comunidad Andina. Es por ello que de manera complementaria a los talleres, se contará con la participación de expertos en propiedad intelectual, miembros de INTA, quienes brindarán conferencias magistrales sobre temas actuales, novedosos y de interés público.



Dr. Gustavo García Brito, Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

«...el Tribunal como la INTA están empeñados en coadyuvar con los países en el desarrollo de capacidades profesionales específicas en materia de derecho comunitario y también en materia de Propiedad Intelectual...»

Posteriormente, el **Dr. Luis Felipe Aguilar Feijóo, Secretario del TJCA**, compartió con los asistentes algunas **recomendaciones generales** que deben ser tomadas en cuenta en el momento de solicitar una Interpretación Prejudicial, especialmente aquellas referidas a precisar en cada caso concreto los asuntos controvertidos vinculados con las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, cuya interpretación se requiere, pues este aspecto constituye el eje articulador de la consulta prejudicial y de las preguntas formuladas por el consultante. Así, el Dr. Aguilar hizo referencia a las siguientes cuestiones:

- Los documentos que deben acompañar las consultas prejudiciales son los siguientes:
 - Escrito de demanda;
 - Actos administrativos objeto de la controversia en sede nacional;
 - Providencia de admisión a trámite;
 - Escrito de contestación de la demanda y, cuando corresponda, escritos de los terceros interesados;
 - oProvidencia en la que se ordena solicitar la Interpretación Prejudicial del TJCA; y,
 - Oficio de solicitud de la Interpretación Prejudicial.
- En ese sentido, no es necesario el envío de providencias de mero trámite, como por ejemplo aquellas que ordenan el traslado de documentos o que resuelven cuestiones incidentales; tampoco documentos habilitantes de las partes en el proceso nacional, tales como: documentos de identidad de las personas naturales, documentos de constitución o normas estatutarias de las sociedades mercantiles, poderes, entre otros. Por último, recomendó evitar la remisión de documentos duplicados que dificultan el manejo y análisis del expediente.
- Es esencial identificar correctamente a las partes que intervienen en el proceso interno, así como detallar los hechos a los que hacen referencia y los argumentos jurídicos que sustentan sus pretensiones.

- En los casos de propiedad intelectual que involucran uno o más signos distintivos, precisar su naturaleza: denominativa, figurativa, mixta, etc.
- Las solicitudes de interpretación prejudicial y sus anexos pueden ser remitidas mediante correo electrónico a la siguiente dirección: secretaria@tribunalandino.org.



Dr. Roberto García
Responsable de Oposiciones de la Dirección de
Propiedad Industrial del SENADI

A continuación, tomó la palabra el **doctor Roberto García**, en representación del grupo de trabajo conformado por los funcionarios de la **Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI**: Rafael Rodrigo Soto Frías, Javier Iván Ramos Escobar, Luis Márquez y Diego Sergio Plaza. Inició su intervención con un detalle de la misión y las competencias del SENAPI y, posteriormente, presentó un caso específico referido a la **suspensión del trámite de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, que había sido iniciada sobre la base de diversos registros marcarios**, pues se había demostrado que, con **carácter previo al inicio de dicha acción, el presunto infractor había planteado una acción de nulidad contra uno de los registros** de la marca en cuestión.

En ese sentido, detalló las normas andinas que, a criterio del equipo de trabajo, deberían interpretarse para resolver la controversia, así como las preguntas que consideraban pertinente formular.

La segunda intervención estuvo a cargo del **equipo conformado por los doctores Patricia Poma, Quintín Quizhpe, y Angélica Miranda Antezana, responsable de oposiciones del SENAPI**, quien realizó la presentación de un caso específico vinculado con la **cancelación del registro por falta de uso de una marca mixta** que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En su intervención, destacó que la controversia versaba sobre dos temas relevantes: el primero relacionado con la **importancia de acreditar debidamente el vínculo o relación comercial entre el titular del registro de una marca y el agente económico que la estaría utilizando en el comercio**, como requisito indispensable para probar el uso efectivo de una marca en el marco de una acción de cancelación. El segundo, estaba vinculado con la **posibilidad de presentar medios probatorios fuera del plazo establecido en el Artículo 170 de la Decisión 486**, a efectos de que sean debidamente considerados por la autoridad nacional competente.



Dra. Angélica Miranda Antezana
Directora de Propiedad Industrial a.i. , en
representación del SENAPI

«La acción de CANCELACIÓN se constituye en un mecanismo jurídico, de naturaleza administrativa que puede ser accionado por un tercero interesado con un legítimo interés que pretenda utilizar una marca que no se encuentra en uso en el mercado y también es utilizado como una acción de defensa, interpuesta ante la autoridad nacional competente en este caso, el (SENAPI)»

Por último, intervino el Dr. **Oswaldo Ulloa Suárez en representación de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia** del Estado Plurinacional de Bolivia, quien destacó, en primer lugar, **la importancia del mecanismo de Interpretación Prejudicial en la labor que lleva a cabo dicho Tribunal**. En segundo lugar, efectuó una detallada presentación acerca de la forma en que el Tribunal supremo efectúa las consultas prejudiciales; y, en tercer lugar, hizo referencia a un caso concreto en el que se encontraba controvertida la **supuesta irregistrabilidad de un signo denominativo, por un presunto riesgo de confusión con otra marca registrada previamente, y por ser un signo con capacidad evocativa en relación con los productos que pretende identificar**. Asimismo, indicó que en dicho caso concreto se discutía acerca de la posible configuración de una **coexistencia pacífica de los signos en conflicto**.

«se deben enumerar las preguntas específicas sobre el objeto contenido y alcance de las normas andinas que el consultante considera pertinentes realizar, tomando en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no interpretará el contenido y alcance del derecho nacional, no calificará los hechos materia del proceso y, que tampoco brindara respuestas que resuelvan el caso concreto»



Dr. Oswaldo Ulloa Suárez
Abogado Asistente de la Sala Plena
Tribunal Supremo de Justicia

Al finalizar cada una de las intervenciones, **los Magistrados, el Secretario y los funcionarios del TJCA que participaron en el Taller, efectuaron una detallada labor de retroalimentación sobre el trabajo presentado por los tres equipos.** Se inició con la presentación de sugerencias y recomendaciones puntuales sobre cómo enfocar el análisis de los antecedentes de cada caso, con el propósito de **identificar adecuadamente el asunto jurídico controvertido, vinculado con las normas jurídicas que componen el ordenamiento jurídico comunitario andino, cuya interpretación se va a solicitar.** Del mismo modo, **se explicó la metodología, mediante la cual, es posible identificar con mayor precisión dichas normas y se hizo énfasis en la correcta formulación de las preguntas,** a fin de que el TJCA pueda absolverlas y las utilice como una guía para establecer los criterios jurídicos interpretativos que servirán para resolver la controversia en sede nacional. Por último, **se explicaron algunas líneas jurisprudenciales que el TJCA ha trazado sobre los temas centrales de cada uno de los tres casos presentados y se absolvieron las preguntas formuladas por los participantes,** tanto aquellas relacionadas con aspectos procesales, como las vinculadas con aspectos sustantivos del Régimen Común de Propiedad Industrial.

El Magistrado Hugo R. Gómez Apac absolvió diversas interrogantes relacionadas con los criterios jurídicos interpretativos esbozados en recientes interpretaciones prejudiciales del TJCA. Así, por ejemplo, explicó sobre la posibilidad de presentar medios probatorios sobre el uso de la marca en las instancias recursivas del procedimiento administrativo, la aplicación de los principios de verdad y justicia material en el derecho de propiedad intelectual, la eventual interrelación entre un procedimiento (previo) de nulidad de registro marcario y una acción (posterior) de infracción marcaria, entre otros.



Dr. Hugo R. Gómez Apac
Magistrado del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina

En la segunda parte del Taller, se contó con la intervención del Dr. Alfredo Corral Ponce, en representación de la International Trademark Association (INTA) quien presentó la conferencia titulada **«Licencias obligatorias. Estándar Internacional y Estándar Andino»**.

En su intervención, el Dr. Corral destacó la **importancia de las licencias obligatorias de patente como un mecanismo que, en circunstancias debidamente justificadas, de acuerdo con las disposiciones normativas que resulten aplicables y siempre mediante la intervención de la autoridad nacional competente en cada caso concreto, permite limitar los derechos de exclusiva del titular de una patente.**



Dr. Alfredo Corral Ponce
Experto en Propiedad Intelectual en
representación de al INTA

Al respecto, explicó detalladamente el Régimen de licencias de patentes previsto en el Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual vinculados con el comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como lo que sucede en el ámbito andino, especialmente con la aplicación de las regulaciones de la Decisión 486; y concluyó con el análisis de la Interpretación Prejudicial 144-IP-2019 emitida por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina en el mes de marzo del presente año, en la que, entre otros, se interpreta el **Artículo 65 de la Decisión 486, que regula las licencias obligatorias de patente por razones de interés público.**

La última exposición de la jornada estuvo a cargo del **Dr. Luis Alonso García Muñoz Najar**, en representación de la International Trademark Association (INTA), quien dictó su conferencia sobre **«La Oposición Andina»**, en la que **explicó la importancia de la protección de la propiedad intelectual en la Comunidad Andina**, especialmente en relación con la innovación empresarial y detalló cómo, a través de una serie de estrategias jurídicas y comerciales, es posible administrar valiosos activos intangibles en el mercado ampliado de la Subregión andina. En ese contexto, concentró el análisis en la figura de la oposición andina, mecanismo que faculta al titular de un registro marcario en un País Miembro para oponerse a la solicitud de registro presentada en otro país miembro si existiera riesgo de confusión entre el signo registrado en el primer país y el solicitado a registro en el segundo. Al respecto y sobre la base de la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020



Dr. Luis Alonso García Muñoz Najar
Experto en Propiedad Intelectual en
representación de al INTA

emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, explicó los aspectos sustanciales sobre la acreditación del interés legítimo del opositor, así como la forma de **probar que tiene un interés real en el mercado del país miembro en el que se pretende registrar un signo idéntico o similar a su marca registrada.**

Al finalizar el evento, **ambos expositores absolvieron las consultas de los asistentes, quienes agradecieron la iniciativa del TJCA, la cual contribuirá a optimizar la utilización del mecanismo de Interpretación Prejudicial** y expresaron su interés en continuar desarrollando actividades conjuntas de análisis y capacitación en derecho comunitario andino y propiedad intelectual.

