



**TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Taller virtual

«Orientación y preparación para solicitar y aplicar la Interpretación Prejudicial»

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del
Distrito de Quito,
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI
República del Ecuador



25 de Noviembre de 2021

Taller de orientación y preparación para solicitar y aplicar la Interpretación Prejudicial

En el marco de las actividades de **difusión y perfeccionamiento del Derecho Comunitario Andino** que está llevando adelante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA), durante la gestión 2021, el pasado 23 de septiembre se realizó el «Taller virtual de orientación y preparación para solicitar y aplicar la Interpretación Prejudicial», evento que fue organizado por esta Corte internacional en coordinación con el **Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito**, el **Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI** de la República del Ecuador, y contó con el apoyo de la **International Trademark Association (INTA)**. En el evento participaron y asistieron jueces de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja así como autoridades y funcionarios del SENADI.

El Taller tuvo como propósito generar un espacio de diálogo horizontal y amplio entre las autoridades nacionales y comunitarias, con la finalidad de contribuir a la formación de las capacidades académicas y profesionales de los funcionarios públicos presentes, además de procurar la **optimización en la utilización del mecanismo de Interpretación Prejudicial**, estableciendo parámetros prácticos para la formulación de consultas claras y precisas, así como para asegurar la correcta y eficiente aplicación de las interpretaciones que emite el Tribunal, en el momento de emitir las correspondientes Resoluciones y Sentencias en sede nacional.

De este modo, el Taller se dividió en dos partes: en la primera, tres equipos de trabajo de funcionarios nacionales propusieron casos hipotéticos, en los que debían aplicarse o se encontraban controvertidas las normas relativas a la propiedad intelectual del ordenamiento jurídico comunitario andino. En consecuencia, cada uno de los tres equipos formuló un proyecto ficticio de consulta prejudicial dirigido al TJCA, a fin de recibir comentarios, sugerencias y la debida retroalimentación de parte de los Magistrados y funcionarios del Tribunal. En la segunda parte del evento se presentaron las siguientes ponencias «**¿Cómo aplicar la sentencia de una Interpretación Prejudicial?**» a cargo de la Dra. María C. Romoleroux de la República del Ecuador y «**Marcas Tridimensionales**» a cargo del Dr. Marcos Mercado del Estado Plurinacional de Bolivia, ambos profesionales actuaron en representación de la INTA.

La jornada inició con las palabras de bienvenida a cargo del **Dr. Mauricio Bayardo Espinoza, Juez del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Quito**, quien destacó el compromiso del TJCA en la difusión del derecho comunitario andino, señalando que el Tribunal es un órgano trascendental para garantizar la seguridad jurídica y la correcta aplicación de las normas andinas en el territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina. De igual manera, señaló que las Interpretaciones Prejudiciales del TJCA constituyen verdaderos instrumentos de cohesión en la labor que se desarrolla en sede administrativa y judicial nacional, pues a través de ellas se unifican los criterios jurídicos que sustentan las decisiones que emiten ambas instancias.



**Dr. Mauricio Bayardo Espinoza,
Juez del Tribunal Distrital
Contencioso Administrativo con
sede en la ciudad de Quito**



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

Posteriormente, el **Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Dr. Gustavo García Brito**, realizó una introducción metodológica sobre las actividades programadas en el marco del Taller virtual y destacó que más del noventa por ciento de las Interpretaciones Prejudiciales que emite este órgano jurisdiccional corresponden a asuntos vinculados con la propiedad intelectual, materia sobre la que se han desarrollado una sólida jurisprudencia. En ese contexto, informó que este era el segundo de cuatro talleres prácticos que se llevarán adelante con los funcionarios administrativos y judiciales de los

Países Miembros de la Comunidad Andina. Los talleres cuentan además con el apoyo de expertos en propiedad intelectual de la INTA, quienes impartirán conferencias magistrales sobre temas de relevancia actual y de interés público.

Acto seguido, el **Dr. Luis Felipe Aguilar Feijoó**, Secretario del TJCA, compartió con los asistentes algunas sugerencias relativas a la forma de presentación de las solicitudes de Interpretación Prejudicial, a la vez que recordó que no es necesaria la remisión física de los solicitudes, en razón de que estas pueden ser remitidas mediante correo electrónico a la dirección electrónica: **secretaria@tribunalandino.org**

A continuación, el Dr. Mauricio Bayardo Espinoza, en representación del grupo de trabajo conformado por miembros del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, presentó un caso de **infracción de derechos de propiedad industrial por el presunto uso de una marca después del fenecimiento de un Contrato de Licencia** que permitía el uso de una marca a una empresa en proceso de disolución. En ese sentido, identificó los siguientes puntos controvertidos:

- Cuál es el alcance de los contratos de licencia de marca;
- Si es aplicable el acuerdo arbitral, bajo pena de declarar la incompetencia de la autoridad administrativa, en asuntos relativos a medidas cautelares tendientes a proteger derechos de propiedad intelectual;

- Si es admisible una denuncia interpuesta por una empresa disuelta o que transfirió su derecho;
- Si es oponible un contrato de licencia de marca a un tercero actual titular de la marca;
- Si es posible la acumulación de las medidas cautelares y sus respectivos requisitos; y,
- Cuáles son los requisitos necesarios para considerar que una decisión está motivada sobre la tutela de los derechos de propiedad intelectual.

En el mismo sentido, detalló la normativa comunitaria que, a criterio del grupo de trabajo debería ser analizada y las preguntas que fueron planteadas a fin de resolver la controversia.

Tras concluir la intervención del primer grupo, el Presidente del Tribunal hizo énfasis en la necesidad de identificar claramente los antecedentes del caso. Adicionalmente, el Presidente recalcó la importancia

de contar con una vinculación entre hechos controvertidos, las preguntas planteadas y la normativa comunitaria; caso contrario no podría atenderse una solicitud de interpretación ni absolver las preguntas requeridas.

Igualmente, el **Magistrado Hugo R. Gómez Apac** señaló que una acción de infracción marcaría incoada por el titular del registro marcario se encuentra estrechamente relacionada con una acción de nulidad presentada contra el mencionado registro marcario, no obstante que ambas acciones se tramitan en procesos distintos y, si la legislación nacional lo permite, hasta por autoridades distintas. En tal supuesto, y dependiendo de las circunstancias, podría ser recomendable que el procedimiento de acción por infracción se suspenda hasta conocer el resultado de la acción de nulidad. Abordando otra materia de la propiedad intelectual, recordó que, si la controversia entre dos particulares versa sobre derechos disponibles, como el pago de regalías, la disputa sería susceptible de ser resuelta en la vía arbitral.

Al concluir el análisis del primer caso, el **Dr. Eduardo Almeida**, **abogado asesor del Tribunal**, compartió algunos criterios jurisprudenciales relevantes

vinculados con los asuntos jurídicos controvertidos en el caso presentado.

El segundo grupo estuvo conformado por representantes del SENADI. El Dr. Juan Arias, Miembro del Órgano Colegiado de Derecho Intelectuales del SENADI, expuso un caso relativo a un **procedimiento de oposición de**



**Dr. Hugo R. Gómez Apac,
Magistrado TJCA**



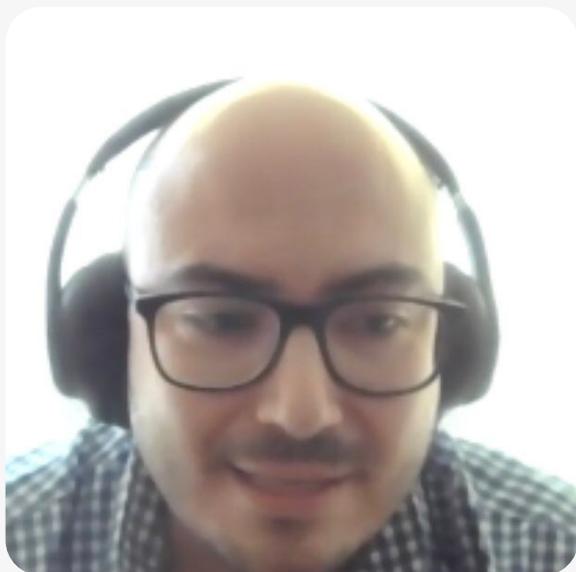
**Dr. Eduardo Almeida, Abogado
Asesor del TJCA**

una marca, con sustento en una solicitud de registro de un signo presuntamente engañoso, por ser un signo evocativo de los productos relacionados con la marca en cuestión.

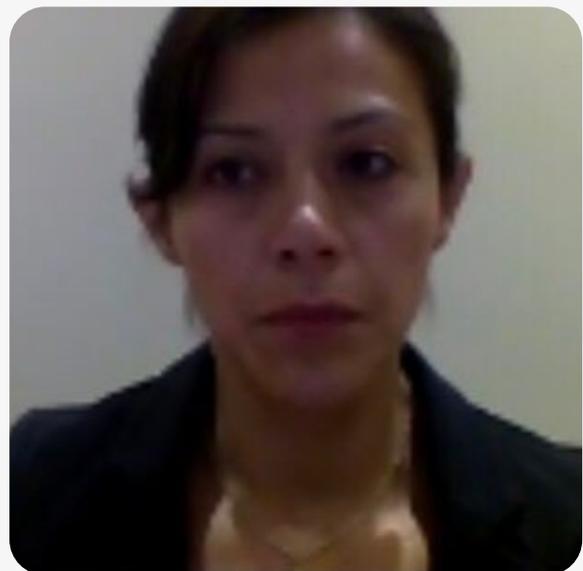
Tras la exposición, el Presidente del TJCA, Magistrado Gustavo García Brito recomendó que las preguntas deben formularse haciendo énfasis en su relación con la normativa comunitaria andina, puesto que el Tribunal es competente para pronunciarse únicamente respecto del Derecho Comunitario, además puntualizó que el Tribunal debe abstenerse de emitir respuestas que resuelvan el caso concreto.

El Magistrado Hugo R. Gómez Apac destacó que el Tribunal interpreta el Derecho Comunitario aplicando de preferencia los métodos de interpretación funcionales, como son el sistemático, el teleológico y el de la *ratio legis*. El punto de partida de sus interpretaciones no es el llamado método gramatical, que atiende a la literalidad de las palabras. A veces importa saber más cuál es la finalidad de la norma.

Finalmente, la **Dra. Alejandra Leiva**, en representación del Tribunal, señaló que en las Interpretaciones Prejudiciales emitidas en los procesos 63-IP-2020 y 84-IP-2021, se desarrollaron criterios jurídicos interpretativos relacionados con el caso propuesto.



Dr. Gerardo Naranjo, Miembro del Órgano Colegiado de Propiedad Intelectual



Dra. Alejandra Leiva, Abogada Consultor del TJCA

Al finalizar la primera parte del taller, intervino el **Dr. Gerardo Naranjo**, miembro del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI, quien expuso un caso que se centró en el debate sobre **la posibilidad de que en la etapa de apelación en sede administrativa se analicen**

otros registros marcarios que no habían sido tomados en cuenta, durante la primera instancia.

El Magistrado Gustavo García Brito expuso la importancia de las consultas facultativas para colaborar con las autoridades administrativas mediante la interpretación de la normativa comunitaria, lo cual podría inclusive coadyuvar a resolver las disidencias dentro de los órganos competentes.

Por su parte, el Magistrado Hugo R. Gómez Apac, en oportunidad del caso expuesto, resaltó nuevamente la prevalencia del método de interpretación teleológico respecto el método gramatical, así como la aplicación del principio de justicia material y primacía de la realidad, que son principios que informan el derecho de propiedad industrial.

Al finalizar, el **Dr. Marcelo Ruiz**, en representación del Tribunal, señaló las líneas jurisprudenciales que el TJCA ha fijado sobre el tema central del caso, siendo estas la 10-IP-2020, la 505-IP-2019, entre otras.



Dra. Belén Rivera , Presidenta del Órgano Colegiado de Derecho Intelectuales del SENADI



Dr. Marcelo Ruiz , Abogado consultor del TJCA

Por otra parte, intervino también la **Dra. Belén Rivera**, Presidenta del Órgano Colegiado de Derecho Intelectuales del SENADI, quien efectuó varias consultas relacionadas con los casos expuestos previamente, las cuales fueron atendidas por el Presidente

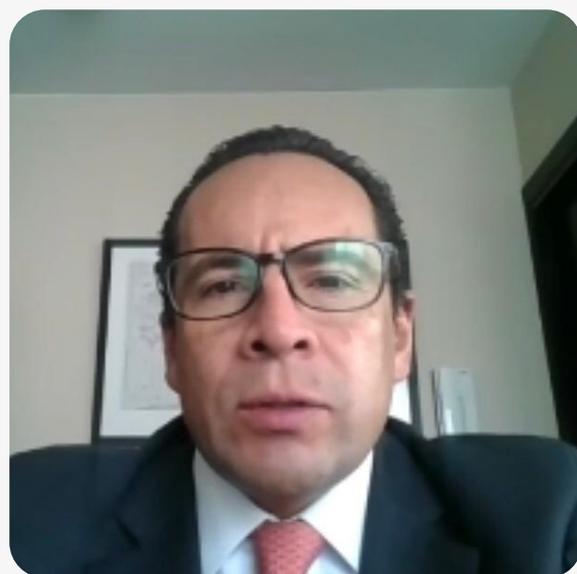
del Tribunal y el Magistrado Gómez. La Dra. Rivera al finalizar su intervención agradeció al Tribunal por abrir un espacio de diálogo directo a las entidades consultantes de la Interpretación Prejudicial, a la par que remarcó la importancia de esta institución jurídica dentro del contexto comunitario, y el ejercicio de la defensa de la propiedad intelectual.

La segunda parte del Taller inició con la intervención de la **Dra. María Cecilia Romoleroux**, en representación de la INTA, quien presentó la conferencia titulada «¿Cómo aplicar la sentencia de una Interpretación Prejudicial?». En su presentación detalló aspectos que deben ser analizados tras recibir la providencia que resuelve una consulta de Interpretación Prejudicial, iniciando por identificar los fundamentos de la demanda, la contestación y las excepciones. Luego, analizando los aspectos contenidos en la Interpretación Prejudicial, para concluir con la valoración de la prueba. Asimismo, hizo una breve explicación de lo que es la Acción de Incumplimiento, la figura del amicus curiae y en que consistió el último cambio de formato de las Interpretaciones Prejudiciales implementado por el TJCA.

La última exposición de la jornada estuvo a cargo del **Dr. Marcos Mercado**, que intervino del mismo modo en representación de INTA. Su presentación estuvo orientada a las «Marcas Tridimensionales». El Dr. Mercado expuso a detalle la normativa relativa a dichas marcas no tradicionales y, posteriormente, realizó sugerencias sobre cómo analizar este tipo de marcas. Destacó que un análisis correcto evita afectar la libre competencia, mientras que uno incorrecto puede llevar a camuflar una innovación



Dra. María Cecilia Romoleroux,
Experta representante de INTA



Dr. Marcos Mercado, Experto
representante de INTA

con la figura jurídica de una marca tridimensional. Del mismo modo, manifestó su preocupación respecto a que en el Ecuador la tasa de registro de este tipo de marcas sea cinco veces más costosa que una marca no tridimensional.

Por otro lado, indicó que los requisitos para registrar una marca tridimensional son los siguientes:

- El signo debe ser apto para distinguir;
- Debe estar asociado a un origen empresarial;
- Debe tener una forma especial y distintiva; y,
- Debe ser susceptible de ser representado gráficamente.

Finalmente, citó distintas sentencias relativas a las marcas tridimensionales y concluyó señalando las similitudes y diferencias que existen entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales, sobre la base de la reciente jurisprudencia del Tribunal Andino.

Interpretaciones prejudiciales referidas durante el taller:

Tema: Infracción a los derechos de propiedad intelectual

- 177-IP-2020
Gaceta: 4249
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204249.pdf>
- 409-IP-2017
Gaceta: 3418
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203418.pdf>

Tema: Marca Engañosa

- 63-IP-2020
Gaceta: 4009
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204009.pdf>

Tema: Marcas sugestivas o evocativas

- 84-IP-2021
Gaceta: 4343
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204343.pdf>

Tema: Examen de registrabilidad

- 10-IP-2020

Gaceta: 4191

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204191.pdf>

- 505-IP-2019

Gaceta: 4108

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204108.pdf>

Tema: Marcas tridimensionales

- 476-IP-2019

http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/476_IP_2019.pdf



Quito 23 de septiembre de 2021

Señor Doctor
Gustavo García Brito
Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
En su despacho.-

De mi consideración:

En mi calidad de Coordinador de Jueces COGEP del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, extiendo a usted mi profundo agradecimiento por Taller denominado "¿Cómo solicitar y cómo aplicar la Interpretación Prejudicial?", que ha permitido que los jueces y servidores Tribunal Distrital en los sistemas COGEP (oralidad) como aquellos que están sometidos al sistema escrito, puedan mejorar sus destrezas y conocimientos para realizar de manera adecuada las solicitudes de interpretación prejudicial y de esta manera se propenda a una uniforme y efectiva aplicación del derecho comunitario.

Al mismo tiempo, solicitamos nos tome en cuenta para futuras capacitaciones en este tipo de eventos y otros similares, que tienen relevancia en la difusión y aplicación del derecho comunitario, ya que con ello se fomenta la seguridad jurídica que todos los órganos judiciales nacionales nos hallamos en la obligación de brindar a todos los ciudadanos comunitarios y demás destinatarios de este ordenamiento.

Atentamente,

Dr. Mauricio Bayardo Espinosa Brito
Juez COGEP



Quito, 13 de octubre de 2021
SENADI-OCDI-2021-017-O

Señor
Dr. Gustavo García Brito
MAGISTRADO PRESIDENTE
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Quito, Ecuador

REF: Agradecimiento Taller “Cómo solicitar y aplicar la Interpretación Prejudicial”

De mi consideración:

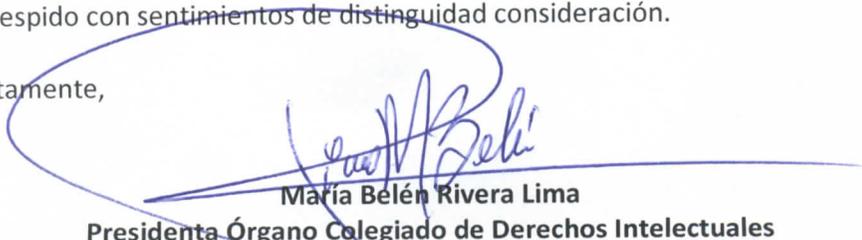
Tengo el agrado de dirigirme a Ud como representante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para expresar nuestro profundo agradecimiento por la organización del taller “Cómo solicitar y aplicar la Interpretación Prejudicial” mismo que se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2021, contando con la participación de excelentes expositores así como la intervención de los Magistrados del Tribunal Andino, cuyos pronunciamientos reflejan un alto nivel de conocimiento y criterio jurídico.

Sin duda alguna este tipo de espacios aportan sobremanera a la consolidación de la interpretación de la normativa andina, así como al adecuado uso de las herramientas que se encuentran disponibles, permitiéndonos ahondar en temas que son de relevancia para nuestros administrados.

Reitero mi felicitación por el excelente trabajo y expreso nuestra predisposición para seguir colaborando con vuestra excelentísima institución, a fin de estrechar lazos en favor del desarrollo de la Propiedad Intelectual.

Me despido con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



María Belén Rivera Lima

Presidenta Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales
SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES – SENADI