



### SUMARIO SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

<b>DICTAMEN N° 006-2023</b>	Reclamo interpuesto por el señor Gustavo Leopoldo Ávila Bustamante, representante legal y Gerente General de la empresa LABORATORIOS ALFA S.A., contra el Estado Plurinacional de Bolivia por presunto incumplimiento de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, y de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018.....	1
-----------------------------	--	---

#### DICTAMEN N° 006-2023

**Reclamo interpuesto por el señor Gustavo Leopoldo Ávila Bustamante, representante legal y Gerente General de la empresa LABORATORIOS ALFA S.A., contra el Estado Plurinacional de Bolivia por presunto incumplimiento de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, y de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018**

#### I. SUMILLA. -

- [1] El señor Gustavo Leopoldo Ávila Bustamante, representante legal y Gerente General de la empresa LABORATORIOS ALFA S.A. (en adelante, la “Reclamante” o “LABORATORIOS ALFA S.A.”) presenta ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, “SGCAN”) reclamo contra el Estado Plurinacional de Bolivia por presunto incumplimiento de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, y de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018.
- [2] El presente Dictamen se emite en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TCTJCA) (Decisión 472) y los artículos 13, 14 y 21 de la Decisión 623 (Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento).

#### II. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO (ANTECEDENTES). -

- [3] Con fecha 17 de febrero de 2023 se recibió, vía electrónica, por parte del señor Gustavo Leopoldo Ávila Bustamante, representante legal y Gerente General de la empresa LABORATORIOS ALFA S.A., el Reclamo por el supuesto incumplimiento señalado en el párrafo [1] del presente Dictamen, así como sus anexos.
- [4] Mediante Nota SG/E/SJ/438/2023 de fecha 15 de marzo de 2023, la SGCAN determinó, luego de la evaluación correspondiente, que la documentación presentada por la



Reclamante se encontraba completa y conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Decisión 623, admitió a trámite el reclamo por incumplimiento y dispuso su traslado al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Nota SG/E/SJ/439/2023, otorgándole un plazo de 45 días para su contestación. Asimismo, mediante Nota SG/E/SJ/440/2022, la Secretaría General comunicó a los demás Países Miembros dicha reclamación a fin de que presenten los elementos de información que estimaran pertinentes.

- [5] Con fecha 20 de abril de 2023, mediante Oficio VCEI-192, el Estado Plurinacional de Bolivia solicita una prórroga de quince (15) días calendario adicionales al plazo concedido mediante Nota SG/E/SJ/439/2023, para contestar el reclamo.
- [6] Mediante Nota SG/E/SJ/658/2023 de 24 de abril de 2023, la SGCAN concedió al Estado Plurinacional de Bolivia la ampliación de plazo solicitada por las siguientes razones:
- i) La solicitud fue presentada dentro del plazo concedido para contestar el reclamo.
  - ii) En la solicitud se expone el motivo razonable para la concesión de la prórroga, referida a que se requiere *“un análisis conjunto con instancias independientes del gobierno como el Órgano Judicial, cuyos procedimientos y formalidades internas requieren de mayor tiempo para consolidar una posición nacional frente al citado reclamo”*.<sup>1</sup>
  - iii) Los días de prórroga solicitados junto con el plazo otorgado para contestar el reclamo no exceden de sesenta (60) días calendario.
- [7] Mediante Nota SG/E/SJ/659/2023 de fecha 24 de abril de 2023 se comunica a la Reclamante que la SGCAN dispuso la concesión de la prórroga.
- [8] Posteriormente, mediante Nota SG/E/SJ/775/2023 de 10 de mayo de 2023, la SGCAN convoca a una Reunión Informativa con las Partes del proceso FP/03/2023, para el día 16 de mayo del 2023 a horas 09:30 a.m. Asimismo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 623, la SGCAN informó a los demás Países Miembros sobre la realización de la reunión mediante Nota SG/E/SJ/755/2022 de 10 de mayo de 2023.
- [9] Mediante correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2023, Laboratorios ALFA S.A. acredita a sus representantes a la reunión informativa [8].
- [10] Mediante Oficio VCEI-192 de fecha 15 de mayo de 2023, el Estado Plurinacional de Bolivia acredita a sus representantes a la reunión informativa [8].
- [11] El 16 de mayo de 2023, se realizó de manera virtual la Reunión Informativa dentro del proceso FP/03/2023, conforme la convocatoria realizada.
- [12] Mediante comunicación s/n de fecha 15 de mayo de 2023, recibido en la SGCAN el 17 de mayo de 2023, el Estado Plurinacional de Bolivia presentó el escrito de contestación al reclamo y sus anexos; que fue admitido por la SGCAN mediante Nota SG/E/SJ/858/2023; y puesto en conocimiento de la Reclamada y Países Miembros mediante Notas

---

<sup>1</sup> Foja 2 del Oficio VCEI-192, el Estado Plurinacional de Bolivia de fecha 20 de abril de 2023.



SG/E/SJ/856/2023 y SG/E/SJ/859/2023, todas remitidas con fecha 19 de mayo de 2023 respectivamente.

### III. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS O CONDUCTAS MATERIA DEL RECLAMO. -

[13] En su escrito la Reclamante señala como medidas cuestionadas las siguientes:

*“2.1.- Sentencia No. 39 pronunciada dentro del Proceso Contencioso Administrativo de fecha 22 de abril del año 2019, emitida por el Sr. Esteban Miranda Terán, en su calidad de Presidente de la Sala Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.*

*2.2.- Resolución Administrativa DGE/DEN/J- No. 163/2022 de fecha 22 de agosto del 2022, emitida por el señor: Rafael Rodrigo Soto Frías, en su calidad de Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI.<sup>2</sup>*

*(...) al no haber aplicado de manera coherente y lógica la Interpretación Prejudicial No. 441-IP-2018 en la Sentencia No. 39 de fecha 22 de abril del 2019, emitida por el Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Dr. Esteban Miranda Terán, ni en la Resolución Administrativa DGE/DEN/J- No. 163/2022 de fecha 22 de agosto del 2022 emitida por la Dirección General ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual-SENAPI del Estado Plurinacional de Bolivia, Sr. Rafael Soto Frías, violándose los Arts. 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN, al no haberse aplicado de manera correcta e incumpléndose con lo señalado por los Arts. 165, 166 y 167 de la Decisión 486 y, la Interpretación Prejudicial 441-1P-2018, dentro del presente caso que de manera contradictoria a la normativa comunitaria antes descrita, Declara improbadamente la Acción de Cancelación seguida por esta parte en contra del Registro de la marca “LAGRICEL OFTENNO”.<sup>3</sup>*

[14] Y en cuanto a las normas comunitarias que se vendrían infringiendo, la reclamante señala que son las siguientes<sup>4</sup>:

- i) Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus artículos 4, 35 y 36.
- ii) Decisión 486 en sus artículos 165, 166 y 167 y la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018.

### IV. REUNIÓN INFORMATIVA

[15] En el marco de lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 623, la SGCAN, de oficio o a petición del reclamante o de un País Miembro, podrá llevar a cabo reuniones con la finalidad de recabar información complementaria y, de ser el caso, de realizar las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento.

<sup>2</sup> Escrito de Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 2.

<sup>3</sup> Escrito de Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 40.

<sup>4</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 1.



- [16] En dichas reuniones la SGCAN prepondera la igualdad de trato a las Partes intervinientes y Países Miembros participantes, garantizando el derecho de todos los interesados en el procedimiento.
- [17] La reunión informativa se llevó a cabo el 16 de mayo de 2023 con la presencia de las Partes intervinientes y oportunidad en la que expresaron los argumentos reflejados en el escrito del reclamo y sus argumentos de contestación respectivamente, asimismo, la SGCAN realizó algunas preguntas para aclarar algunos aspectos.
- [18] Habiéndose reiterado los aspectos de sus escritos la reclamante y la reclamada, a continuación, se resalta algunos comentarios de ambas partes.
- [19] La Reclamante expuso los argumentos de su reclamo principalmente en torno a los siguientes tres aspectos:
1. Incumplimiento de la interpretación prejudicial 441-IP-2018.
  2. No hubo prueba alguna del uso continuo y efectivo de la marca **LACRICEL OFTENOL** (denominativa) de LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. o por persona autorizada.
  3. El contrato de distribución no estaba vigente al momento de la solicitud de la cancelación de la marca.
- [20] La reclamada expresó sus argumentos, señalando, principalmente, lo siguiente:
1. El mecanismo de solución de diferencias de la Comunidad Andina no es una instancia adicional al proceso contencioso administrativo a nivel interno.
  2. La prueba pudo ser materia de un recurso interno como la acción de amparo o proceso contencioso administrativo.
  3. La sentencia reclamada es del 2019, no hay una afectación directa, actual y vigente, por lo que no se cumple este requisito para la admisibilidad del reclamo por incumplimiento.
  4. No queda claro la forma en que se habrían incumplido los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, y de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
  5. El Tribunal Supremo de Justicia se ha ajustado estrictamente a la interpretación prejudicial 441-IP-2018.

## V. ARGUMENTOS DE LAS PARTES. -

### 5.1. Argumentos de la Reclamante

- [21] La Reclamante considera que el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en situación de incumplimiento en tanto que *“(…) la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera, precedida por el Dr. Esteban Miranda Terán, actuando como Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Proceso Contencioso Administrativo presentado por la empresa SOPHIA HOLDINGS S.A. de CV., ha emitido la Sentencia de No. 39 fecha 22 de abril de 2019, estableciéndose los siguientes criterios contrarios al derecho comunitario:*



**"PROBADA** la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 160 a 168, interpuesta por Sophia Holdings SA de CV, representada legalmente por Claudia Carolina Finfera Gonzales; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico N°DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de mayo, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, así como la Resolución Administrativa DPI/OP/REV- N° 0237/2016 de 30 de diciembre, y la Resolución Administrativa N° 226/2016 de 23 de mayo, emitidas por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, **debiendo ésta última emitir nueva resolución tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la presente Sentencia"**

**Bajo las siguientes consideraciones:** Al respecto, este Tribunal aplicando el principio de verdad material o de primacía de la realidad, considera que CORMESA Ltda., era la persona autorizada por el titular del registro de la marca Lagricel Ofteno para comercializar este producto, comercialización que sea hace evidente por las facturas que cursan en obrados, de fs. 18 a 227 del Anexo 1, más si tomamos en cuenta, el Contrato de Distribución de Productos Farmacéuticos celebrado entre Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda., el 19 de enero de 2009 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco de los Estados Unidos Mexicanos, con vigencia de 3 años, que demuestran la existencia previa de una relación comercial entre ambas empresas; con la aclaración que, el titular del registro de una marca, en caso de autorizar a una persona para hacer uso de su marca, no necesita registrar este nombramiento en el SENAPI o realizar mediante documento escrito; entonces, la realidad nos muestra que, el titular de la marca consiente tácitamente su comercialización, ya que no cursa ninguna acción que impugne la venta de la marca Lagricel Ofteno registrado a nombre de Sophia Holdings SA de CV (previa transferencia del registro por Laboratorios Sophia SA de CV); por lo que se infiere el consentimiento del titular del registro."<sup>5</sup>.

- [22] Asimismo, la Resolución Administrativa DGE/DEN/J- No. 163/2022 de fecha 22 de agosto del 2022 emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual-SENAPI del Estado Plurinacional de Bolivia, en opinión de la Reclamante viola flagrantemente el derecho comunitario por los siguientes aspectos:

*"La Resolución Administrativa DGE/DEN/J-No 163/2022 de fecha 22 de agosto de 2022 del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado en Plurinacional de Bolivia, emitida por el Director General Ejecutivo Rafael Soto Frías, dispone:*

*"PRIMERO: RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa LABORATORIOS ALFA LTDA, representada legalmente por ESTEBAN SANTOS NUMBELA SAAVEDRA contra la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-No. 098/2021 de 15 de septiembre de 2021; en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes el acto administrativo recurrido, sea con los demás recaudos de rigor.  
SEGUNDO: DISPONER la devolución de obrados a la Dirección de Propiedad Industrial a los efectos consiguientes."*

<sup>5</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 31 a 33.



**La cual se funda bajo los siguientes argumentos:**

*“En ese entendido, si bien la parte recurrente observó el análisis realizado a la Relación Comercial respecto a: I) el vínculo entre Hugo Hernández con Laboratorios SOPHIA S.A. DE C.V., II) a la prórroga que justifique su permanencia legal de Laboratorios SOPHIA, Sociedad de Responsabilidad Limitada y Capital variable; esencialmente observó y cuestionó el análisis realizado al vínculo comercial entre el titular de la marca y la empresa autorizada tomando en cuenta que la relación comercial entre Laboratorios SOPHIA S.A. DE C.V., Y CORMESA tenía una vigencia de 3 años y no se demostró la prórroga de dicha relación, ya que la vigencia es anterior a los tres años previos de la presentación de la demanda de cancelación, tampoco se habría demostrado la autorización del uso de la marca LAGRICEL OFTENNO.*

*Sobre tales argumentos puntualiza que la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI emitió Resolución Administrativa -ahora impugnada- aplicando de manera vinculante y expresa los fundamentos vertidos en la Sentencia No. 39 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que sobre el objeto de análisis expresamente determinó que CORMESA LTDA estaba autorizada para la comercialización de productos bajo la marca "LAGRICEL OFTENNO", comercialización que la realizó a través de las facturas cursantes a fs.18 a 227, tomando en cuenta el Contrato de Distribución de Productos Farmacéuticos suscrito entre LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV y CORMESA LTDA, cuya realidad demuestra que pese a que el vínculo comercial tenía una duración de 3 años, el titular de la marca consintió tácitamente la comercialización de su marca al no cursar ninguna acción que*

*impugne la venta de productos bajo la marca "LAGRICEL OFTENNO" Asimismo, si bien la parte recurrente argumento que la Sentencia No. 39 es contradictoria al ordenamiento comunitario respecto a la valoración de la prueba y que pese a ello fue considerada por la autoridad administrativa; cabe reiterar que el SENAPI como oficina nacional competente en la gestión y administración de la Propiedad Intelectual, como parte interviniente del proceso contencioso administrativo se encontraba en el deber de dar cumplimiento obligatorio a los fundamentos expresados en la Sentencia No. 39, más aun tomando en cuenta que la parte dispositiva de la Sentencia dispuso respecto al SENAPI: "... debiendo ésta última emitir nueva resolución tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la presente Sentencia." (sic), por último, se dilucida que si bien la parte recurrente consideraba que la Sentencia No. 39 era contradictoria al ordenamiento comunitario se encontraba en la oportunidad de solicitar las aclaraciones, complementación y acciones ante la autoridad nacional llamada por ley, de*

*igual manera, cabe señalar que la norma comunitaria faculta también a las partes a presentar acciones contra aquellas determinaciones que estimare contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino, no siendo plausible ni oportuno legalmente cuestionar la Sentencia No. 39, en esta instancia administrativa.”<sup>6</sup>*

- [23] Al respecto, la Reclamante detalla sus argumentos dividiéndolos en dos grandes partes: las pruebas de uso en un procedimiento de cancelación de registro de marca y el carácter

<sup>6</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 33 a 35.

vinculante de las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.<sup>7</sup>

### 5.1.1. Antecedentes

- [24] Con fecha 18 de mayo de 2015, Laboratorios Alfa S.A. presentó demanda de cancelación por falta de uso de la marca "LAGRICEL OFTENÓ", de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con registro N° 89298-C, de titularidad de Laboratorios Sophia S.A. de C.V.<sup>8</sup>
- [25] Con fecha 28 de septiembre de 2015, Laboratorios Sophia S.A. de C.V. respondió a la demanda argumentando que su marca se encuentra disponible en el mercado de manera continua e ininterrumpida, mediante productos que son importados y vendidos en Bolivia por la empresa Corporación Mercantil Sudamericana Cormesa Ltda. (en adelante, Cormesa Ltda.), desde el año 2005 hasta la fecha. Asimismo, indicó que el documento de certificación de la relación comercial emitido por Laboratorios Sophia S.A. de C.V., de fecha 7 de septiembre de 2015, se encuentra en proceso de legalización, por lo que solicitó valorar la copia simple del mismo en base a los principios de informalismo, verdad material y buena fe.<sup>9</sup>
- [26] Mediante Resolución Administrativa N° 226/2016, del 23 de mayo de 2016, la Dirección de Propiedad Industrial del Senapi, declaró probada la demanda y dispuso la cancelación del registro de la marca LAGRICEL OFTENÓ.<sup>10</sup>

*“declarado **PROBADA** la demanda de cancelación interpuesta por ESTEBAN SANTOS NUMBELA, en representación legal de **LABORATORIOS ALFA LTDA.**, en consecuencia, se ordena proceder con la CANCELACION de la marca **LACRICEL OFTENÓ** (denominativa) de **LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.**, registrada bajo N°89298-C de fecha 20 de febrero de 2003, para proteger productos de la clase internacional 5, debiendo hacerse efectivo a través de su inscripción en el libro de registro respectivo.”*

- [27] La Reclamante señala que la decisión se sustentó en que la demandada no cumplió con probar, dentro del plazo legal, la relación comercial con Cormesa Ltda. Asimismo, en aplicación del principio de verdad material se realizó una búsqueda sobre las referidas empresas, sin embargo, no se verificó la existencia de la relación comercial entre ambas. En consecuencia, la documentación aportada, de acuerdo con lo afirmado por la Reclamante, no crea convicción sobre el uso real, efectivo y constante de la marca LAGRICEL OFTENÓ, por parte de su titular o por persona expresamente autorizada, por lo que corresponde su cancelación.
- [28] Por este motivo, con fecha 1 de diciembre de 2016, Laboratorios Sophia S.A. de C.V. interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa N° 226/2016 del 23 de mayo de 2016.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 36 a 40.

<sup>8</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 3.

<sup>9</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 3.

<sup>10</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 4 y 5.

<sup>11</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 6.



- [29] Mediante Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-N° 237/2016 del 30 de diciembre de 2016, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, resolvió rechazar el Recurso de Revocatoria y, en consecuencia, confirmó en su totalidad la Resolución Administrativa N° 226/2016, considerando que de los medios probatorios presentados no se puede determinar la existencia de una relación comercial entre Cormesa Ltda. y Laboratorios Sophia S.A. de C.V.<sup>12</sup>
- [30] Con fecha 30 de enero de 2017, Sophia Holdings, S.A. de C.V. (titular de la marca en virtud de la transferencia concedida mediante Resolución N° ST-377/2017), interpuso Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-N° 237/2016.<sup>13</sup>
- [31] Mediante Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-0135/2017 del 31 de mayo de 2017, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, rechazó el Recurso Jerárquico y, en consecuencia, confirmó de forma total la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-N° 0237/2016 y dispuso devolver los obrados a la Dirección de Propiedad Industrial para los efectos consiguientes. La decisión se sustentó en que de los medios probatorios presentados no se acredita una relación comercial cierta, efectiva y vigente entre Cormesa Ltda. y Laboratorios Sophia S.A. de C.V.<sup>14</sup>
- [32] Con fecha 9 de octubre de 2017, Sophia Holdings, S.A. de C.V. presentó demanda contenciosa administrativa contra de la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-0135/2017. La demanda se tramitó en el proceso 318/2017-CA. En dicho marco se solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA) interpretación prejudicial.<sup>15</sup>
- [33] Las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo de Justicia al TJCA, fueron:
- ¿Para establecer el curso de una marca por su disponibilidad en el mercado, es exigible que el tercero autorizado tenga vigente la respectiva autorización del titular?
  - ¿Puede considerarse como real el uso de la marca si el producto se encuentra siendo comercializado por un tercero aun cuando se encuentre vencido el plazo de su autorización?
  - ¿Puede considerarse como suficiente o puede presumirse autorización del titular el hecho que el titular de la marca no haya realizado reclamo alguno por la comercialización del producto por parte de un tercero cuyo período, acordado mediante contrato expreso, haya expirado?
- [34] Con fecha 14 de diciembre de 2018, el TJCA emitió la Interpretación Prejudicial en el 441-IP-2018 atendiendo las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo de Justicia:

<sup>12</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 6 y 7.

<sup>13</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 10.

<sup>14</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 10 y 11.

<sup>15</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 13.

Cuadro 1 – Interpretación Prejudicial 441-1P-2018<sup>16</sup>

Pregunta	Respuesta
¿Para establecer el curso de una marca por su disponibilidad en el mercado, es exigible que el tercero autorizado tenga vigente la respectiva autorización del titular?	La norma andina no regula las condiciones o requisitos que debe cumplir el tercero autorizado para el uso de la marca, por ello se deberá regular por la normativa nacional interna, sin embargo, se entiende que si el tercero es autorizado lo debió haber sido a la fecha en que se prueba el uso de la marca materia de la cancelación.
¿Puede considerarse como real el uso de la marca si el producto se encuentra siendo comercializado por un tercero aun cuando se encuentre vencido el plazo de su autorización?	Esta figura tampoco está regulada por la norma comunitaria, sin embargo, deberá el titular probar que usó la marca ya sea a título propio, a través de un licenciario o de una persona autorizada para lo cual deberá adjuntar las pruebas de uso a la fecha en que se retrotraen los tres años anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación y la autoridad por su parte deberá ratificar que quien la usó contaba con autorización del titular y que cumpla los requisitos que dispone la norma nacional interna.
¿Puede considerarse como suficiente o puede presumirse autorización del titular el hecho que el titular de la marca no haya realizado reclamo alguno por la comercialización del producto por parte de un tercero cuyo período, acordado mediante contrato expreso, haya expirado?	Antes que nada, debe dejarse en claro que el titular de un derecho de propiedad industrial está facultado a iniciar acción por infracción dentro de los plazos legales. El tema relacionado con el contrato celebrado y su expiración no impide que el titular defienda su derecho y por tanto es independiente si está vigente o no el contrato, la facultad de impedir el uso sin autorización de terceros existe dentro de los plazos legales que la ley contempla para su ejercicio.

- [35] Mediante Sentencia N° 39 del 22 de abril del año 2019, el Tribunal Supremo de Justicia (en adelante, TSJ) declaró probada la demanda y, en consecuencia, dejó sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico N° DGE/CANC/J-0135/2017, así como las Resoluciones Administrativas DPI/OP/REV-N° 0237/2016 y N° 226/2016, debiendo el SENAPI emitir nueva resolución tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la sentencia.<sup>17</sup>

*“(…) **PROBADA** la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 160 a 168, interpuesta por Sophia Holdings SA de CV, representada legalmente por Claudia Carolina Finfera Gonzales; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico N° DGE/CANC/J- 0135/2017 de 31 de mayo, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, así como la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 0237/2016 de 30 de diciembre, y la Resolución Administrativa N° 226/2016 de 23 de mayo de 2016, emitidas por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, debiendo ésta última emitir nueva resolución tomando en cuenta los*

<sup>16</sup> Interpretación Prejudicial 441-1P-2018 de 14 de diciembre de 2018, páginas 9 y 10.

<sup>17</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 13 y 14.



fundamentos expuestos en la presente Sentencia". (El resaltado es de la Reclamante)

- [36] En la referida sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que Cormesa Ltda. era la persona autorizada por el titular del registro de la marca LAGRICEL OFTENNO para usarla en el mercado, lo cual, se hace evidente por las facturas presentadas. Además, señaló el TSJ que el contrato de distribución celebrado entre la referida empresa y la titular de la marca demuestra la existencia previa de una relación comercial entre ambas; igualmente, advierte que el titular de la marca no ha realizado ninguna acción contra Cormesa Ltda. que impugne la venta de la marca LAGRICEL OFTENNO, por lo que, de ese modo, la realidad muestra que el titular de la marca consiente tácitamente su comercialización.
- [37] Posteriormente, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, atendiendo a lo dispuesto en la Sentencia N° 39 emitida por el Tribunal Supremo, emitió la Resolución Administrativa N° 041/2021 del 31 de mayo del 2021, declarando probada la demanda de cancelación en contra del registro de la marca LAGRICEL OFTENNO.

**"ÚNICO.- Declarar *PROBADA* la demanda de cancelación interpuesta por *ESTEBAN SANTOS NUMBELA*, en representación legal de *LABORATORIOS ALFA LTDA.*, en consecuencia, en ejecución de fallos se ordena proceder con la *CANCELACIÓN* de la marca *"LAGRICEL OFTENNO"* (*Denominación*), concedida a favor de la firma de su actual titular *"SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V., registrada bajo No. 89298-C*, de fecha 20 de febrero de 2003, para proteger productos de la clase 5 de Niza Internacional, debiendo hacerse efectivo a través de su inscripción en el libro de registro respectivo, Sea con noticia de partes".<sup>18</sup>**

- [38] Sin embargo, en opinión de la Reclamante, de manera contradictoria se emiten las Resoluciones N° DPI/OPO/REV N° 098/2021 del 15 de septiembre del 2021<sup>19</sup> y DGE/DEN/J-N° 163/2022 del 22 de agosto del 2022<sup>20</sup>, que resuelven declarar improbada la demanda de cancelación, indicando que el SENAPI, como oficina nacional competente en la gestión y administración de la propiedad intelectual y como parte interviniente del proceso contencioso administrativo, se encontraba en el deber de dar cumplimiento obligatorio a los fundamentos expresados en la Sentencia N° 39 del TSJ.<sup>21</sup>
- [39] Cabe mencionar que, la Interpretación Prejudicial N° 441-IP-2018 establece de forma clara que el TJCA no brindará respuestas que resuelven el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos

<sup>18</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 15.

<sup>19</sup> La Dirección de Propiedad Industrial del Senapi aceptó el Recurso de Revocatoria interpuesto contra la Resolución Administrativa N° 041/2021 y declaró improbada la demanda de cancelación presentada contra la marca LAGRICEL OFTENNO. Al respecto, la Dirección consideró que en mérito a los fundamentos expuestos por el Tribunal Supremo a través de la Sentencia N° 39 del 19 de abril de 2019, vinculante al presente caso, en base al principio de verdad material y primacía de la realidad, se evidencia la acreditación del vínculo comercial entre Laboratorios Sophia S.A. de C.V. (titular de la marca) y Cormesa Ltda., en base al consentimiento del titular para la comercialización de productos farmacéuticos LAGRICEL OFTENNO en Bolivia, durante el periodo de prueba relevante, en forma real, constante, continua e ininterrumpida; por lo tanto, debe cancelarse parcialmente el registro respecto de productos veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

<sup>20</sup> La Dirección de Propiedad Industrial del Senapi rechazó el recurso Jerárquico interpuesto por Laboratorios Alfa S.A. contra la Resolución DPI/OPO/REV N° 098/2021.

<sup>21</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 14.



materia del proceso, dado que la norma andina no regula las condiciones o requisitos que debe cumplir el tercero autorizado para el uso de la marca, siendo que ello deberá regularse por la normativa nacional interna, vale decir, la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial, norma que no ha sido aplicada al momento de emitir la Sentencia N° 39 del TSJ.

- [40] Asimismo, la referida Interpretación Prejudicial N° 441-IP-2018, en su apartado 4.2, establece que el titular deberá probar que usó la marca ya sea a título propio, a través de un licenciatario o de una persona autorizada, para lo cual deberá adjuntar pruebas de uso que correspondan a los tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación y la autoridad, por su parte, deberá ratificar que quien la usó contaba con autorización del titular y que cumplía con los requisitos que dispone la norma andina; sin embargo, en opinión de la Reclamante, ello no fue interpretado de manera correcta por el Tribunal Supremo de Justicia.
- [41] Añade la Reclamante, que las disposiciones internas relativas a la propiedad industrial, como el numeral 5 del artículo 7 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del Estado Plurinacional de Bolivia, dispone que las diligencias establecidas por la Decisión 486 y en el Reglamento deben realizarse dentro de los plazos procesales. De ese modo, la citada norma contempla el procedimiento interno por el cual los administrados deben conducirse a la par con la Ley N° 2341.
- [42] En ese marco, de acuerdo con la Reclamante, al ser Laboratorios Sophia S.A. de C.V. ahora Sophia Holdings, S.A. de C.V., una empresa mexicana, con sede en México, contravendría el principio de territorialidad que regula el derecho de marcas; en ese entendido y considerando que México no forma parte de la CAN, la documentación de procedencia de dicho país no cumple con lo dispuesto por la norma andina y el ámbito geográfico de comercio determinado por el artículo 165 de la Decisión 486.

"(...) De la revisión y análisis al contrato, damos cuenta que la vigencia del mencionado contrato es de 2009 la misma cláusula manifiesta ante "la conclusión del mismo las partes podrán prorrogar por dos (2) años más, vale decir que el contrato en cuestión entra en vigencia a partir del 2009 hasta el 2012, siendo que la parte demandada no adjunta, menos señala suscripción de un contrato modificatorio al contrato principal de 2009", y según dispone la Decisión 486 en su artículo 165.- "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada" y sin perjuicio de esta cláusula y las demás partes pertinentes del contrato, que de manera clara y fehaciente muestra que LA EMPRESA es MEXICANA, país no miembro de la Comunidad Andina - CAN, que en fecha 19 de enero de 2009 se suscribió un contrato con la EMPRESA COMERSA LTDA. de origen boliviano, para la distribución de PRODUCTOS, el mencionado contrato no describe la Distribución de la marca "LAGRICEL OFTENÓ", la vigencia del contrato es de 3 años, el mismo concluye el 19 de enero de 2012, no se encuentra en obrados la



suscripción de un nuevo contrato o la prórroga del contrato principal, el contrato en cuestión se rige por las normas mexicanas mas no en el país donde se distribuye "los productos", o País Miembro donde se tiene el registro por no ser México miembro de la CAN.

(...)

De todo lo anterior, no se ha acreditado el vínculo, la relación comercial entre la firma **LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. ahora SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V. - en virtud a la Transferencia CONCEDIDA mediante Resolución No. ST-377/2017 de 19 de abril- y la empresa CORMESA LTDA**".<sup>22</sup>

- [43] En consecuencia, de acuerdo con la Reclamante, Sophia Holdings S.A. no habría probado de manera eficaz y fehaciente el uso efectivo e interrumpido de la marca LAGRICEL OFTENNO en Bolivia, o en su defecto, lo que dispone el artículo 166 de la Decisión 486 en su párrafo segundo, que permite considerar usada una marca cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia), situación que no es el caso, dado que el país exportador es México y, que, de acuerdo con el mismo contrato fenecido el 19 de enero de 2012, este se registró e interpretará de acuerdo con las disposiciones aplicables de México, excluyendo la normativa interna de Bolivia y de la Comunidad Andina.
- [44] Asimismo, para la Reclamada, de los medios probatorios aportados se evidencia que nunca se creó convicción sobre el uso real efectivo y constante de la marca LAGRICEL OFTENNO, por parte de su titular o de persona expresamente autorizada, conforme lo establecido por el artículo 165 de la Decisión 486 y a lo interpretado en el Proceso 441-IP-2018, debido a que no se acreditó con documentación idónea la vinculación y/o autorización de importación de productos en algún país andino, por lo que corresponde su cancelación.
- [45] En consecuencia, de acuerdo con la Reclamada las medidas materia de reclamo serían contrarias a los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN<sup>23</sup>, al no haberse aplicado de manera correcta e incumpléndose con lo señalado por los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486<sup>24</sup> y la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018.

<sup>22</sup> Escrito del Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folios 18 y 19.

<sup>23</sup> **Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

*Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.*

*Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.*

*Artículo 36.- Los Países Miembros de la Comunidad Andina velarán por el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y en particular de la observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la presente Sección.*

<sup>24</sup> **Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial**

*Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.*

*No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.*

*Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.*

*El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.*

## 5.2. Argumentos de la Reclamada

- [46] En el presente caso, la Reclamada ha presentado en su escrito de contestación del reclamo los siguientes argumentos de defensa: no existe una afectación actual, directa e inmediata siendo INOPORTUNA la presentación del Reclamo ante la SGCAN porque no se demuestra una afectación que implique la existencia de un perjuicio intolerable; la parte reclamante pretende convertir la Acción de Incumplimiento en una instancia adicional de apelación para modificar o dejar sin efecto los fallos nacionales; carencia de objeto de la reclamación; no existe incumplimiento de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486; la interpretación prejudicial 441-IP-2018 fue debidamente solicitada por el juez nacional e incorporada a la Sentencia N° 39/2019 del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia; no existe incumplimiento de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.<sup>25</sup>
- [47] En este sentido, los argumentos del Estado Plurinacional de Bolivia se centran en cuestiones de admisibilidad y de fondo que pasamos a presentar a continuación.

### 5.2.1. Cuestiones de admisibilidad

- [48] En su escrito de contestación de Reclamo, el Estado Plurinacional de Bolivia señala tres cuestiones relativas a la admisibilidad del Reclamo: inexistencia de una afectación actual, inmediata y directa; pretensión de utilizar incorrectamente la Acción de Incumplimiento como un recurso de alzada o de apelación; y la falta de incongruencia en la presentación del reclamo; los cuales pasamos a detallar a continuación:

#### 5.2.1.1. Inexistencia de una afectación actual, inmediata y directa

- [49] En lo relativo a la afectación de sus derechos, cabe indicar que corresponde a la parte reclamante acreditar su condición de estar siendo afectada en sus derechos por la medida o conducta de un País Miembro.
- [50] Al respecto, es preciso indicar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA) mediante auto del 24 de noviembre de 2017, en el marco del Proceso 03-AI-2017, ha establecido los criterios que los particulares deben demostrar con relación a la afectación de sus derechos en sus reclamos.
- [51] A tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Decisión 623; el artículo 25 del TJCA y el referido Auto del Tribunal [50], para que un reclamo sea admitido, el demandante debe demostrar la afectación de un **derecho actual, inmediato y directo**.

---

*Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*

*También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.*

*El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.*

*Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.*

*El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros*

<sup>25</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 2 y 3.



[52] Sobre el particular, señala la Reclamada que la Resolución Administrativa DGE/DEN/J- N° 163/2022 emitida por el SENAPI deriva de los fundamentos de la Sentencia N° 39/2019 emitida por el Tribunal Supremo, ya que en el contencioso administrativo se dejó sin efecto sus tres pronunciamientos previos emitidos en el proceso de cancelación y se ordenó emitir nueva resolución acorde a los lineamientos de la sentencia. En consecuencia, de acuerdo a la Reclamada, no corresponde duplicar innecesariamente el análisis para los dos actos erróneamente cuestionados por la Reclamante, debido a que el supuesto incumplimiento de la Resolución Administrativa DGE/DEN/J- N°163/2022, solo se puede analizar internamente con relación a la Sentencia N°39/2019 y no así con relación a la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018; menos aún, cuando ésta última fue requerida vía consulta obligatoria por el Tribunal Supremo de Justicia, en su calidad de juez nacional y dentro del contencioso administrativo citado. Por lo tanto, la evaluación de cumplimiento de la normativa andina solo puede aplicarse respecto a la Sentencia N° 39/2019.<sup>26</sup>

[53] Al respecto, Laboratorios Alfa S.A. fue notificada con la Sentencia N° 39/2019 el 6 de junio de 2019, en ese sentido, señala la Reclamada que, desde hace 4 años atrás aproximadamente (3 años y 11 meses) la Reclamante ya había tomado pleno conocimiento del contenido de la citada sentencia, por lo que presentar su reclamo después de este tiempo, es un incumplimiento del requisito de acreditar una afectación a un derecho subjetivo o interés legítimo con carácter *actual, inmediato y directo*. En ese entendido, si consideraba que dicha sentencia se apartó de los lineamientos de la IP 441-IP-2018, debió interponer de forma inmediata y oportuna una acción de incumplimiento, lo cual no ocurrió.<sup>27</sup>

*"(...) las facturas de fs. 18 a 227 del Anexo 7, evidencian la comercialización del producto; consecuentemente, **queda demostrado fehacientemente el uso de la marca** (...)"*

*"(...) este Tribunal aplicando el principio de verdad material o de primacía de la realidad, considera que **CORMESA Ltda., era la persona autorizada por el titular del registro de la marca Lagricel Ofteno para comercializar este producto** (...)"*

*"(...) lo realidad nos muestra que, **el titular de la marca consiente tácitamente su comercialización, ya que no cursa ninguna acción que impugne la venta de Lagricel Ofteno** (...)"*

*"(...) falla en única instancia declarando **PROBADA** la demanda Contenciosa Administrativa (...) se deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico N' DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de mayo, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, así como la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 0237/2016 de 30 de diciembre, y la Resolución Administrativa N° 226/2016 de 23 de mayo, emitidas por la Dirección de Propiedad Industrial del **SENAPI**, debiendo ésta última **emitir nueva resolución tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la presente Sentencia** ( ..)". [Negrillas y subrayado añadido por la Reclamada]*

[54] Además, la Sentencia N° 39/2019 logró eficacia al momento de que el SENAPI emite una nueva resolución, la que fue impugnada en sede administrativa hasta la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico DGE/DEN/J N°163/2022, la misma que no fue

<sup>26</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folio 7.

<sup>27</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folio 5.



impugnada en la vía jurisdiccional, por lo que tampoco fue de conocimiento del Tribunal Supremo, constituyéndose en un acto consentido.<sup>28</sup>

5.2.1.2. Pretensión de utilizar incorrectamente la Acción de Incumplimiento como un recurso de alzada o de apelación

[55] La Reclamada añade que se puede evidenciar que la pretensión de la Reclamante es convertir a la Acción de Incumplimiento en una instancia adicional de alzada o apelación que deje sin efecto o modifique las medidas cuestionadas para lograr la cancelación de la marca en su favor. Así, en su opinión, no está cuestionando el criterio jurídico utilizado en la sentencia N° 39/2019 respecto a la aplicación de la normativa andina, sino la valoración de los medios probatorios al momento de aplicarse dicho criterio jurídico, ya que cuestiona que el Tribunal Supremo haya valorado como prueba el contrato celebrado entre Laboratorios Sophia S.A. de C.V. y Cormesa Ltda., así como las facturas presentadas, lo cual, de acuerdo a la Reclamada resulta inaceptable en una acción de incumplimiento, ya que dicho aspecto debió haberse reclamado internamente por medio de una acción de amparo constitucional.<sup>29</sup>

*“19. Específicamente, el reclamante está cuestionando que, en el marco del principio de verdad material y acorde a los lineamientos de la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018, el TSJ haya valorado como prueba el “Contrato de Distribución de Productos Farmacéuticos celebrado entre Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda.” y las facturas presentadas por el Distribuidor; lo cual, resulta inaceptable en una Acción de Incumplimiento, tal como se explica en el Auto del Proceso 3-AI-2022 (Acción de Incumplimiento interpuesta por el señor Efraín Fandiño Marín contra la República de Colombia):*

*“Debe quedar claro que, a través de la Acción de Incumplimiento, el TJCA sí puede verificar o analizar si el fundamento o criterio jurídico utilizado por la autoridad jurisdiccional (o administrativa) viola o no el ordenamiento jurídico comunitario andino. **Lo que no puede hacer es analizar la valoración de los medios probatorios efectuada por la autoridad jurisdiccional** (o autoridad administrativa) (. . .)”*

*[Negrillas y subrayado añadido]*

*20. Lo que pretende el reclamante, es precautelar su derecho al debido proceso en su vertiente de valoración razonable de la prueba, ya que considera que el TSJ no debió tomar en cuenta el “Contrato de Distribución de Productos Farmacéuticos celebrado entre Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda.” y las facturas presentadas por el Distribuidor; dicho aspecto, **no corresponde que sea tratado a través de una Acción de Incumplimiento**, sino que, en su momento debió haberse reclamado internamente por medio de una acción de amparo constitucional. Sin embargo, LABORATORIOS ALFA no interpuso acción alguna dentro los 6 meses posteriores a la notificación con la Sentencia N° 39/2019, precluyendo su derecho y pretendiendo ahora enmendar su inacción de manera maliciosa e inoportuna acudiendo ante la SGCAN.*

<sup>28</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folio 7, párrafo 14.

<sup>29</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 8 y 9.



21. *En las Acciones de Incumplimiento por la emisión de providencias judiciales solo se analiza si los criterios jurídicos contenidos en estas contravienen o no lo establecido en la norma andina y no así, la valoración correcta o no de la prueba, tal como se explica en el Auto del Proceso 03-AI-2022 en la Acción de Incumplimiento interpuesta por el señor Efraín Fandiño Marín contra la República de Colombia. Por lo tanto, al pretender convertir la Acción de Incumplimiento en una instancia adicional de apelación corresponde que la SGCAN **RECHACE IN LIMINE** el reclamo interpuesto por LABORATORIOS ALFA.*<sup>30</sup> [Énfasis de la Reclamada]

### 5.2.1.3. Falta de incongruencia en la presentación del reclamo

[56] De otro lado, la Reclamada sostiene que la Reclamante señala falsamente que a través de la Resolución Administrativa DPIOPOREV-N° 098/2021 del 15 de septiembre de 2021 el SENAPI declara improbadamente la demanda de cancelación contra la marca LAGRICEL OFTENNO, cuando lo cierto es que la referida entidad declaró parcialmente probada la cancelación, manteniendo vigente el registro para distinguir productos farmacéuticos y cancelándolo para los demás productos que incluye. Asimismo, hasta la fecha, Laboratorios Alfa S.A. no ha hecho ejercicio del derecho preferente obtenido respecto a los productos que fueron cancelados del registro, lo cual demuestra su falta de interés e inexistencia de afectación a un derecho subjetivo.<sup>31</sup>

*“25. La falsedad expuesta, resulta trascendente para la consideración de la SGCAN, porque la pretensión de LABORATORIOS ALFA en el proceso administrativo ante el SENAPI era cancelar el registro de la marca LAGRICEL OFTENNO para todos los productos amparados en la Clasificación Internacional NIZA N° 5. En ese entendido, la cancelación fue procedente de manera parcial casi en la totalidad de la Clasificación citada, habiéndose excluido solamente los "PRODUCTOS FARMACÉUTICOS" que quedaron vigentes para SOPHIA HOLDINGS SA de CV por haber acreditado el uso efectivo, real y constante de la marca objeto de cancelación.*

*26. Es decir, LABORATORIOS ALFA obtuvo un derecho preferente para solicitar el registro de la marca LAGRICEL OFTENNO respecto a productos que no concurren con "PRODUCTOS FARMACÉUTICOS" amparados en la Clasificación Internacional NIZA N° 5. Sin embargo, de forma posterior y hasta la fecha no fue promovida la solicitud de registro para consolidar su titularidad, demostrando una vez más su falta de interés e inexistencia de afectación a un derecho subjetivo. En consecuencia, la Acción de Incumplimiento en fase Prejudicial carece de objeto por haberse demostrado que la pretensión del accionante fue satisfecha casi en su totalidad, debiendo ser **RECHAZADO IN LIMINE** el presente reclamo.*<sup>32</sup>

### 5.2.2. Cuestiones de fondo

[57] Con relación a las cuestiones de fondo, la Reclamada centra su defensa en tres puntos: respecto al supuesto incumplimiento de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486; el supuesto incumplimiento de la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018; y respecto al

<sup>30</sup> Ibid. Loc. Cit.

<sup>31</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 9 y 10.

<sup>32</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 11.

supuesto incumplimiento de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

5.2.2.1. Respecto al supuesto incumplimiento de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486

- [58] Señala la Reclamada que no existe incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 en se ha demostrado que durante los tres años anteriores a la acción de cancelación, ha existido comercialización de la marca por persona autorizada (Cormesa S.A.), voluntad traducida en un contrato previo y de forma posterior acreditada por la certificación emitida por el propio titular de la marca en la cual expone su consentimiento a la comercialización del producto, además por los actos de comercio validados por esta misma, siendo evidente la manifestación tácita de autorización a favor del tercero. De acuerdo con el artículo 165 de la Decisión 486 y los lineamientos de la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018, no se encuentra en discusión la vigencia o no de un contrato para la identificación de la existencia de la persona autorizada, por lo que la Sentencia N° 39/2019 no contiene una transgresión o incumplimiento del artículo 165 de la Decisión 486, que incorporó en su criterio los lineamientos de la normativa comunitaria y de la interpretación prejudicial.

*“28. Al respecto, se debe hacer notar que el reclamante no especificó de qué manera la totalidad del citado Artículo 165 de la Decisión 486 habría sido incumplido; ya que, los párrafos 2, 3 y 4 no son aplicables al presente caso ni tampoco su supuesto incumplimiento fue fundamentado debidamente por LABORATORIOS ALFA.*

*29. Sin embargo, con el fin de evidenciar que no existe ningún incumplimiento respecto al citado Artículo 165, se deben señalar los siguientes criterios jurídicos aclarados en la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018:*

- **TITULAR DE LA MARCA:** LABORATORIOS SOPHIA S.A DE C.V. actualmente SOPHIA HOLDINGS DE C.V.
- **TERCERO AUTORIZADO:** CORMESA S.A., conforme a la documentación probatoria, aspecto considerado por el TSJ a través de la Sentencia No. 39, cumpliendo los parámetros establecidos por la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018.
- **ACREDITACIÓN DE USO:** Conforme a la aplicación de la IP se ha demostrado que durante los tres años anteriores a la acción de cancelación, ha existido comercialización de la marca por PERSONA AUTORIZADA (CORMESA S.A.), voluntad traducida en un contrato previo y de forma posterior acreditada por la certificación emitida por el propio titular de la marca en la cual expone su consentimiento a la comercialización del producto, además de la conducta de actos de comercio validadas por el mismo, siendo evidente la manifestación tácita de la autorización para actos de comercio en nuestro medio por parte del tercero.

*30. Con el vínculo señalado entre el TITULAR DE LA MARCA (LABORATORIOS SOPHIA S.A DE C.V. actualmente SOPHIA HOLDINGS DE C.V.) y el TERCERO AUTORIZADO (CORMESA S.A.), se acreditó el uso real, efectivo y constante de la marca.*

*31. Es importante recalcar que, de acuerdo al Artículo 165 de la Decisión 486 y los lineamientos de la Interpretación Prejudicial 441-IP-*



2018, no se encuentra en discusión la vigencia o no de un contrato, para la identificación de la existencia de la persona autorizada. Tal como se explica en la citada Interpretación Prejudicial que refiere:

*"El tema relacionado con el contrato celebrado y su expiración no impide que el titular defienda su derecho **y por tanto es independiente si está vigente o no el contrato (...)**". [Negrillas añadidas]*

32. Por lo que, no existe transgresión o incumplimiento del Artículo 165 de la Decisión 486 de la CAN por parte del TSJ en su Sentencia N° 39/2019, porque la misma incorporó en su criterio los lineamientos de la normativa comunitaria y de la Interpretación Prejudicial 44I-IP-2018.<sup>33</sup>

[59] De otro lado, la Reclamada sostiene que la Reclamante en ningún momento pone en cuestionamiento que el producto, y en consecuencia la marca, se encuentre a disposición en el mercado; lo cual, ha quedado inequívocamente comprobado a través de las facturas emitidas por Cormesa S.A., ya que, lo que observa es únicamente a la persona jurídica que presenta dichas pruebas, transgrediendo el principio de verdad material y pretendiendo superponer un formalismo exacerbado a la primacía de la realidad, a pesar de que, se demostró que la empresa distribuidora se constituye legítimamente en persona autorizada. Por lo tanto, se evidencia que los parámetros establecidos por la norma comunitaria y en la interpretación prejudicial, fueron debidamente cumplidos por el Tribunal Supremo y no se advierte incumplimiento alguno respecto al artículo 166 de la Decisión 486.

*"36. La Sentencia No 39/2019 emitida por el TSJ, en observancia y aplicación de la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018 y el citado Artículo 166, puntualizó que:*

*"Sobre la **demonstración del uso de una marca**, normado por el art. 166 de la Decisión 486; y en atención a la Interpretación Prejudicial realizada en el caso concreto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, desarrollando este artículo, identifica 2 supuestos de uso, siendo el primero, la puesta del producto en el comercio; y el segundo, la disponibilidad de los productos en el mercado; en el caso que nos ocupa, las facturas comerciales (fs. 18 a 227 del Anexo 1), demuestran que la marca Lagricel Ofteno, se encontraba en uso en el periodo 18 de mayo de 2012 a 18 de mayo de 2015 (...)"*. (sic)

37. Cabe señalar que, el reclamante en ningún momento pone en cuestionamiento que el producto, y en consecuencia la marca, se encuentre a disposición en el mercado; lo cual, ha quedado inequívocamente comprobado a través de las facturas aparejadas por el distribuidor CORMESA S.A., ya que, lo que observa es únicamente a la persona jurídica que presenta dichas pruebas, transgrediendo el principio de verdad material y pretende superponer un formalismo exacerbado a la primacía de la realidad, a pesar que, adicionalmente ya se demostró que la empresa distribuidora se constituye legítimamente en persona autorizada.

38. Por lo tanto, se evidencia que los parámetros establecidos por la norma comunitaria y en la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018, fueron debidamente cumplidos por el TSJ, en consecuencia, no se ve incumplimiento alguno respecto al Artículo 766 de la Decisión 486.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 12 y 13.

<sup>34</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 14 y 15.



[60] De la misma manera, señala la Reclamada que no se ha vulnerado lo dispuesto por el artículo 167 de la Decisión 486, dado que, durante el proceso administrativo, lo presentado como prueba fueron precisamente facturas comerciales, un contrato que acreditó el vínculo previo y una certificación que confirma la legitimación de Cormesa S.A. como persona autorizada para la comercialización de la marca. Por tanto, la Sentencia N° 39/2019 consideró que Sophia Holdings S.A. de C.V., con la prueba adjuntada a través de su distribuidor, demostró que la marca fue usada en los tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación.

*“40. Al respecto, no se comprende de qué manera se habría vulnerado el mencionado Artículo, siendo que, durante el proceso administrativo sustanciado en SENAPI, lo presentado como prueba fueron precisamente facturas comerciales, un contrato que acreditó el vínculo previo y una certificación que confirma la legitimación de CORMESA S.A. como **persona autorizada** para la efectiva comercialización de la marca en nuestro Estado.*

*41. La Sentencia N°39/2019 consideró que SOPHIA HOLDINGS S.A. de C.V., con la prueba adjuntada a través de su distribuidor y de forma directa mediante la certificación que legitima la comercialización por parte de CORMESA S.A., demostró que la marca fue usada en los tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación, en observancia a la Interpretación Prejudicial 44I-IP-2018, que con relación a la vigencia obligatoria y expresa de un contrato, aclaró lo siguiente:*

*“Esta figura tampoco está regulada por la norma comunitaria, sin embargo, deberá el titular probar que usó la marca ya sea a título propio, a través de un licenciario o de una persona autorizada para lo cual deberá adjuntar las pruebas de uso a la fecha en que se retrotraen los tres años anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación (...)”[Negrillas y subrayado añadido]*

*42. En consecuencia, durante el proceso sustanciado en SENAPI, la carga de la prueba siempre la tuvo SOPHIA HOLDINGS S.A. de C.V., que cumplió con dicha obligación a través de CORMESA S.A. y también de forma directa presentando la certificación que legitima al distribuidor citado como persona autorizada. Por lo que, no se evidencia incumplimiento alguno del Artículo 167 de la Decisión 486.”<sup>35</sup>*

#### 5.2.2.2. Respecto al supuesto incumplimiento de la interpretación prejudicial 441-IP-2018

[61] La Reclamada señala que no se ha contravenido de ninguna forma lo determinado por la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018, toda vez que, en virtud del principio de verdad material, Cormesa S.A. se constituye en persona autorizada por la existencia de un vínculo previo extendido tácitamente. Por otra parte, es el propio TJCA el que habilita a la regulación interna de la cuestión planteada por no estar la misma normada a nivel comunitario. Por lo tanto, no se puede plantear el incumplimiento de algo que no está normado, siendo que, a nivel interno, la jurisprudencia establecida para el presente caso por parte del Tribunal Supremo, como fuente del derecho, es precisamente una forma de cumplir el mandato de regulación interna.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 15 y 16.

<sup>36</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folio 18.

[62] En ese sentido, de acuerdo con la Reclamada el Tribunal Supremo se apegó estricta y literalmente al lineamiento establecido en la interpretación prejudicial, que señala que la vigencia o no del contrato es independiente de la facultad del titular para interponer acciones de infracción, disponiendo la posibilidad clara de una autorización tácita en caso de la ausencia de dichas acciones. De ese modo, el Tribunal Supremo incorporó la motivación y fundamentación suficiente respecto a las razones por las que consideró como persona autorizada a Cormesa S.A., no siendo la instancia correcta la SGCAN para analizar o valorar nuevamente la prueba, porque se estaría convirtiendo en una instancia adicional de apelación del fallo, distorsionando la naturaleza de la acción de incumplimiento.<sup>37</sup>

*“56. En consecuencia, se evidencia, no solamente la inexistencia de algún incumplimiento o apartamiento de la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018; sino que, está demostrado el cumplimiento estricto y cabal de sus lineamientos de la citada interpretación en su respuesta tercera (autorización tácita por ausencia de acciones de infracción). “La Sentencia No. 39/2019 de 22 de mayo es clara, precisa y congruente en su desarrollo, así como contiene todos los elementos de análisis, interpretación y aplicación que derivaron en la forma de resolución” (TSJ).”<sup>38</sup>*

#### 5.2.2.3. Respecto al supuesto incumplimiento de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

**62.2.** De acuerdo con la Reclamada, no se evidencia incumplimiento alguno en tanto a que el TSJ cumplió con la consulta obligatoria e incorporó la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018 en la Sentencia N° 39/2019.

[63] Con relación a los artículos 4 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que:

*“(…) ambos artículos hacen referencia de manera general a la obligación de los países miembros de la CAN de velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria, aspecto que de manera específica y detallada ya fue demostrado en todo el contenido de la presente contestación; concluyendo que, el Estado Plurinacional de Bolivia, de ninguna manera ha incumplido o transgredido los Arts. 165, 166y 167 de la Decisión 486, los Arts. 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y mucho menos se ha apartado de la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018.”<sup>39</sup>*

[64] Conforme a lo expuesto, solicita declarar improcedente la totalidad del reclamo, debido a que la reclamante no acreditó haber sido afectada de forma actual, inmediata y directa, no habiendo presentado su acción de forma oportuna, además de pretender utilizar la acción de incumplimiento como una instancia más de apelación y carecer de objeto e incongruencias su reclamo al haber realizado aseveraciones falsas respecto a su inexistente perjuicio; asimismo, declarar que el Estado Plurinacional de Bolivia no ha

<sup>37</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folio 20.

<sup>38</sup> Escrito de contestación de Reclamo de fecha 17 de mayo de 2023, folios 20 y 21.

<sup>39</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folio 22.



incumplido los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, ni los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y mucho menos la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018.<sup>40</sup>

## VI. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS. -

### 6.1. Respecto a las cuestiones de procedimiento

#### 6.1.1 Legitimación activa de la actora:

- [66] Es preciso indicar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante auto del 24 de noviembre de 2017, en el marco del Proceso 03-AI-2017, ha establecido los criterios que los particulares deben demostrar con relación a la afectación de sus derechos en sus reclamos.
- [67] A tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Decisión 623; el artículo 25 del TJCA y el referido Auto del Tribunal [66], para que un reclamo sea admitido, el demandante debe demostrar la afectación de un **derecho actual, inmediato y directo**.
- [68] Al respecto, la reclamante interpone reclamo por incumplimiento contra el Estado Plurinacional de Bolivia debido a la Sentencia emitida por la Sala Contenciosa Administrativa Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 22 de abril de 2019 a través de la cual se declara PROBADA la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por Sophia Holdings SA de CV contra la Resolución de Recurso Jerárquico N° DGE/CANC/J- 0135/2017 de 31 de mayo de 2017, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, así como la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 0237/2016 de 30 de diciembre de 2016, y la Resolución Administrativa N° 226/2016 de 23 de mayo de 2016, emitidas por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, a través de las cuales se había "*declarado **PROBADA** la demanda de cancelación interpuesta por ESTEBAN SANTOS NUMBELA, en representación legal de **LABORATORIOS ALFA LTDA.**, en consecuencia, se ordena proceder con la CANCELACION de la marca **LACRICEL OFTEN** (denominativa) de LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V., registrada bajo N°89298-C de fecha 20 de febrero de 2003, para proteger productos de la clase internacional 5, debiendo hacerse efectivo a través de su inscripción en el libro de registro respectivo.*"
- [69] Sobre el particular, en la sentencia de la Sala Contenciosa Administrativa Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia se habría ordenado a la Dirección de Propiedad Industrial SENAPI emitir nueva resolución tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la citada Sentencia, y en consecuencia dar por no cancelada la marca **LACRICEL OFTEN** (denominativa) de LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. En este marco, el SENAPI, en cumplimiento de la Sentencia antes señalada, procede a la dación de la Resolución Administrativa DGE/DEN/J- No. 163/2022 de fecha 22 de agosto del 2022.

<sup>40</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folios 22 y 23.

[70] Al respecto, los artículos 13 y 14 de la Decisión 623, establecen lo siguiente:

**“Artículo 13.-** De conformidad con lo previsto en los artículos 24 y 25 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando un País Miembro o **una persona natural o jurídica afectada en sus derechos** considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, formulará por escrito su reclamo.

**Artículo 14.-** El reclamo formulado por un País Miembro o por una persona natural o jurídica afectada en sus derechos deberá contener:

- a) La identificación completa del reclamante;
- b) La expresión de que actúa conforme al artículo 24 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se trate de reclamos formulados por un País Miembro; o del artículo 25 cuando se trate de personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos;
- c) La identificación y descripción clara de las medidas o conductas que el reclamante considera que constituyen un incumplimiento, acompañada de la información que resulte pertinente;
- d) La identificación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina que estarían siendo objeto de incumplimiento;
- e) Las razones por las cuales el reclamante considera que las medidas o conductas de un País Miembro constituyen un incumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina identificadas; y,
- f) En el caso de que el reclamante considere que el incumplimiento tiene el carácter de flagrante, las razones que sustenten dicha consideración.

(...)

**Cuando el reclamo sea presentado por personas naturales o jurídicas** deberá contener, adicionalmente, la indicación de la dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes, así como el número de teléfono, telefax o correo electrónico. Asimismo, **deberá acreditar su condición de persona natural o jurídica afectada en sus derechos, su representación legal o mandato** así como la declaración de que no se ha acudido simultáneamente y por la misma causa ante un tribunal nacional”. (destacado fuera de texto).

[71] Asimismo, el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante Decisión 472), a su vez, dispone:

**“Artículo 25.- Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro, podrán acudir a la Secretaría General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo 24.**

La acción intentada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista en el Artículo 31, por la misma causa” (destacado fuera de texto).

- [72] De acuerdo con las precitadas normas, la condición de legitimación activa aplicable a las personas naturales o jurídicas para interponer un reclamo por el presunto incumplimiento de un País Miembro es necesario demostrar la relación con la afectación de sus derechos.
- [73] Respecto a qué debe entenderse como “afectación de derechos” la doctrina administrativista clásica distingue tres niveles:
- (i) El simple interés para presentar una acción: Es el interés común de todos los habitantes. En este caso, bastaría la identificación, existencia y debida representación de la accionante. Este criterio de legitimación activa no se encuentra contemplado en la normativa comunitaria que regula la acción de incumplimiento.
  - (ii) El interés legítimo o calificado: No se trata de que el recurrente deba tener un interés personalísimo, en el sentido de individual y exclusivo, pero sí uno subjetivo en el sentido de presentar alguna afectación a su órbita de intereses o situación jurídica, diferenciándose así del mero interés general. La persona que ejerce la acción se encuentra de esta manera comprendida en la órbita de incidencia del acto reclamado, pudiendo ser su interés de carácter o potencial, patrimonial o moral.
  - (iii) La afectación en sus derechos: Se refiere, por una parte, a la necesaria identidad entre el afectado y el titular de la acción de reclamación y al deber de éste de demostrar la afectación de un interés de tipo personal, actual, inmediato y directo. Se trata en suma de la defensa de su propio derecho subjetivo que se ve lesionado por el acto reclamado.
- [74] Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la legitimación para la interposición de reclamos en acción de incumplimiento por parte de particulares, ha señalado lo siguiente:

*“[D]e conformidad con la disposición prevista en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, la posibilidad de ejercer la acción de incumplimiento corresponde a las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento del País Miembro demandado. Ello significa que la legitimación para ejercer la acción de incumplimiento exige la existencia de una relación de identidad entre el titular del derecho subjetivo y el de la acción, de modo que ésta sólo puede ser ejercida por quien se afirme titular de aquél.*

*[A] diferencia del interés legítimo, el derecho subjetivo presupone la existencia de una relación jurídica en cuyo ámbito el titular del interés sustancial, tutelado por el orden normativo, ocupa una posición de ventaja frente a otro sujeto que se halla obligado a ejecutar una prestación dirigida específicamente a la satisfacción del interés del primero. En este contexto, el hecho constitutivo de la inexecución de la prestación debida, por parte del País Miembro obligado, configura una situación de hecho que, al tiempo de infringir el orden normativo, lesiona el derecho subjetivo de su titular y, en consecuencia, lo legitima para formular, en sede judicial, una pretensión dirigida a declarar cierto el incumplimiento demandado, a ordenar el restablecimiento del orden normativo infringido, y, a diferencia de la acción de*



*nulidad, a obtener, en las condiciones previstas en el artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal, la reparación de la lesión y, por esta vía, la satisfacción de su derecho”. (Auto emitido dentro del Proceso 75-AI-2001, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 825 del 14 de agosto de 2002).*

- [75] Asimismo, el Tribunal ha señalado que no es suficiente identificar “el derecho subjetivo o interés legítimo” sino que se hace necesario demostrar que la afectación en los derechos es concreta, real y directa, y que adicionalmente, la respuesta del presunto afectado debe ser oportuna, pues debe haber correspondencia natural ente la afectación y la respuesta del afectado. Añade el Tribunal en su Auto del 24 de noviembre de 2017 en el marco del Proceso 03-AI-2017, en el que trae a colación la Sentencia del Proceso 01-AI-2015 que:

*“(…) el demandante debe demostrar la afectación de un **derecho actual, inmediato y directo**. Adicionalmente, este Tribunal en el Auto del 3 de octubre de 2017 mencionó que la afectación debe ser **concreta, real y directa**.*

*(…) este Tribunal considera pertinente explicar en el presente Auto que **la afectación al derecho subjetivo o al interés legítimo debe ser actual e inmediata, real y concreta, y directa**”.*

- [76] En el caso que ocupa el presente trámite, la Reclamada señala que LABORATORIOS ALFA S.A. no se cumple ninguna de las condiciones de evaluación para verificar que se establece una afectación ***actual, inmediata y directa*** en tanto fue notificada con fecha 6 de junio de 2019 como tercera interesada, dentro del contencioso administrativo interpuesto por Sophia Holdings Sociedad Anónima de Capital Variable contra el SENAPI. Es decir, desde hace 4 años atrás aproximadamente (3 años y 11 meses) la parte reclamante ya había tomado conocimiento pleno de la sentencia N°39 del TSJ. En ese sentido, en su opinión, habiendo transcurrido ya casi 4 años de tener dicha afectación no se habría cumplido con los requisitos de ***concreto, actual y directo***, al cual hace referencia el TJCA en su sentencia del Proceso 03-AI-2017.
- [77] Sobre el particular, de manera preliminar, es preciso indicar que mediante Nota SG/E/SJ/438/2023 de fecha 15 de marzo de 2023, la SGCAN determinó, luego de la evaluación correspondiente, que la documentación presentada por la Reclamante se encontraba completa y conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Decisión 623, admitió a trámite el reclamo por incumplimiento y dispuso su traslado al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
- [78] Sin embargo, en atención a los argumentos expresados en el párrafo [73] y por las pruebas alcanzadas por parte de la Reclamada, pasamos a analizar si la Reclamante cumplió, a la luz de los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Auto del 24 de noviembre de 2017 en el marco del Proceso 03-AI-2017), con demostrar la afectación de sus derechos con relación a sus reclamos.
- [79] A tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Decisión 623; el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el referido Auto del Tribunal [76], para que un reclamo sea admitido, *la Reclamante debe demostrar la afectación de un **derecho actual, inmediato y directo**.*

- [80] De otro lado, la Reclamada señala que “*la afectación, al derecho subjetivo o interés legítimo en los términos planteados en la norma andina implica un perjuicio que no puede ser tolerado, de ahí que se habilita al afectado a plantear la demanda en Acción de Incumplimiento de manera oportuna.”<sup>41</sup> (Las negrillas y subrayados son de la Reclamada).*
- [81] Sobre el particular, es preciso traer a colación lo dicho el Tribunal Andino, en el Auto del 24 de noviembre de 2017 en el marco del Proceso 03-AI-2017, Acción de Incumplimiento interpuesta por FLORES MARAVILLA S.A. contra la República de Colombia, cuando señala que:

*“3.1.11 Como se ha señalado precedentemente, un requisito especial de procedencia para admitir la demanda es acreditar que aquello que ha sido impugnado – que puede o no constituir un incumplimiento de la normativa andina, lo que será analizado, eventualmente, en un pronunciamiento de fondo- afecta un derecho subjetivo o un interés legítimo del demandante.*

*3.1.12 Dicha afectación debe ser concreta, real y directa. En la medida que la afectación tenga esas características, el derecho andino otorga una especial legitimidad para accionar como respuesta a esa afectación. Es claro que dicha respuesta tiene que ser oportuna, pues debe ir acorde con la naturaleza de la afectación. Dicho en otros términos, siendo la afectación concreta, real y directa, la respuesta por parte del afectado debe ser oportuna para que haya una correspondencia natural entre una y otra.*

*3.1.13 La afectación al derecho subjetivo o interés legítimo en los términos planteados en la norma andina implica un perjuicio que no puede ser tolerado, de ahí que se habilita al afectado a plantear la demanda en Acción de Incumplimiento de manera oportuna. En el caso de autos, no se puede hablar de una respuesta oportuna por parte de Flores Maravilla, toda vez que ésta ha aceptado voluntariamente una situación jurídica de pago de regalías por más de 13 años.”*

- [82] En el caso que nos trae en esta oportunidad, LABORATORIOS ALFA S.A. es la demandante en la sentencia N° 39/2019 del TSJ materia de la presente Acción de Incumplimiento, por lo que cumple con el requisito de inmediata y directa.
- [83] En este marco [82], el SENAPI, en cumplimiento de la Sentencia antes señalada, procede a la dación de la Resolución Administrativa DGE/DEN/J- No.163/2022 de fecha 22 de agosto del 2022, la misma que dispone:

**“POR TANTO:**

El Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), conforme la designación contenida en Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/No. 115/2022 de 04 de agosto de 2022, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley;

**RESUELVE:**

<sup>41</sup> Escrito de Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 6.



**PRIMERO: RECHAZAR** el Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa LABORATORIOS ALFA LTDA, representada por ESTEBAN SANTOS NUMBELA SAAVEDRA contra la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-No. 098/2021 de 15 de septiembre de 2021; en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes el acto administrativo recurrido, sea con los demás recaudos de rigor.”<sup>42</sup>

- [84] En ese sentido, dado a que el último pronunciamiento emitido por autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia relativo a los intereses de LABORATORIOS ALFA S.A. sobre la marca **LACRICEL OFTEN** es de agosto de 2022, es decir, de menos de un año, **este interés sería real, actual y oportuno**, requisitos *sine qua non* para la interposición del reclamo por incumplimiento de acuerdo a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [83].
- [85] Por lo expuesto, considerando que se ha acreditado la afectación a un derecho subjetivo o interés legítimo de LABORATORIOS ALFA S.A., procede el análisis relativo a si con la dación de la sentencia No. 39/2019 y la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-No.163/2022 de fecha 22 de agosto 2022 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, el Estado Plurinacional de Bolivia habría incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, en particular de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018, y de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

#### 6.1.2. Acerca de la naturaleza de la fase prejudicial de la acción de incumplimiento

- [86] De la revisión y análisis de los argumentos presentados por las partes, encuentra este órgano comunitario, la necesidad de precisar la naturaleza de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento y las facultades que en dicho marco le son dadas a la SGCAN.
- [87] El Acuerdo de Cartagena le otorgó a la SGCAN la función de velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina<sup>43</sup>. En este mismo sentido, en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se estableció, a nivel de derecho primario, la potestad de la SGCAN para que se pronuncie ante los presuntos incumplimientos de las obligaciones emanadas de las normas o convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, quedando así establecido como requisito de procedibilidad, que se deberá agotar una etapa prejudicial ante dicha SGCAN antes de acudir ante el Alto Tribunal de la Comunidad Andina<sup>44</sup>.
- [88] La acción de Incumplimiento tiene como función garantizar que los Países Miembros se conduzcan de conformidad con los compromisos que han adquirido en el ámbito comunitario, y más que un propósito retributivo o sancionatorio, busca que los Países Miembros que se encuentren en una situación de incumplimiento, tomen las medidas pertinentes y necesarias para adecuar su actuar al ordenamiento comunitario. En esta misma línea, el TJCA sobre este tema ha indicado lo siguiente:

<sup>42</sup> Ver Anexo 4 del Escrito de Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 86.

<sup>43</sup> Acuerdo de Cartagena, Artículo 30 literal a).

<sup>44</sup> Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sección Segunda del Capítulo III.



*“La Acción de Incumplimiento, establecida y regulada en los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, constituye un instrumento básico y fundamental en el fortalecimiento del proceso andino de integración, ya que mediante su ejecución se controla la eficacia del Ordenamiento Jurídico Comunitario y, por lo tanto, se propende al logro cabal de las finalidades del Acuerdo de Cartagena.”<sup>45</sup> (Énfasis agregado)*

*“No se trata, por tanto, de un mecanismo que faculte al TJCAN a identificar o perseguir conductas de incumplimiento de los Países Miembros para retribuir las o sancionarlas, sino que su finalidad se encuentra enfocada en lograr el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los Países Miembros; esto es, en garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario.”<sup>46</sup> (Énfasis agregado)*

[89] Al respecto, el TJCA contiene basta jurisprudencia que persigue garantizar la observancia de los objetivos del proceso de integración dentro de la Comunidad Andina, mediante la verificación del cumplimiento de los compromisos que han asumido los Países Miembros.

[90] En este marco jurídico comunitario, esta finalidad se encuentra presente también en la fase prejudicial que administra la SGCAN, cuya naturaleza quedó develada por el TJCA al indicar lo siguiente:

*“Antes de acudir al procedimiento judicial ante el Tribunal, es indispensable que se adelante en la Secretaría General de la Comunidad Andina, un procedimiento pre contencioso, el cual, viene a constituir un requisito de admisibilidad para el ejercicio de la acción. Este trámite prejudicial, se materializa en el desarrollo de una fase administrativa previa, en la que se abre el diálogo e investigación entre dicho Órgano Comunitario y el País miembro presuntamente infractor, con el objeto de buscar una solución al asunto controvertido en dicha etapa. (...).”<sup>47</sup> (Énfasis agregado)*

[91] La fase prejudicial que adelanta la SGCAN tiene la naturaleza jurídica de un procedimiento administrativo de carácter pre contencioso que busca la adecuación del País Miembro cuestionado, al ordenamiento jurídico comunitario, regulado mediante la Decisión 623 “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento” y supletoriamente por algunas disposiciones de la Decisión 425 “Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina”.

[92] Conforme el marco legal señalado, se le ha otorgado facultades a la SGCAN para actuar de oficio o a solicitud de parte, para solicitar información, realizar reuniones informativas y facilitadoras, emitir un dictamen, aclararlo, entre otras, para garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario a través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los Países Miembros<sup>48</sup>.

<sup>45</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 01-AI-2013 de 13 de mayo de 2015 publicada en la GOAC No. 2556 del 7 de agosto de 2015.

<sup>46</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 04-AI-2017 de fecha 26 de noviembre de 2019 publicada en la GOAC No. 3835 del 11 de diciembre de 2019

<sup>47</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 04-AI-2017 de fecha 26 de noviembre de 2019, publicada en la GOAC No. 3835 del 11 de diciembre de 2019

<sup>48</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, procesos acumulados 01 y 02 AI-2016 de fecha 19 de octubre de 2018, publicada en la GOAC No. 3439 del 12 de noviembre 2018

6.1.3 Competencia de la Secretaría General de la Comunidad Andina para conocer del presente asunto

[93] De conformidad con lo señalado en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 13 de la Decisión 623, la SGCAN es competente para conocer de las reclamaciones por incumplimiento de la normativa comunitaria que le presenten las personas naturales o jurídicas que se sientan afectadas en sus derechos por un País Miembro y para resolver cuestiones reguladas en el ordenamiento jurídico andino.

[94] El TJCA también ha señalado lo siguiente:

*“(...) el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario (...); y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.*

*Por la primera obligación, de hacer, los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena se vinculan jurídicamente al compromiso de adoptar toda clase de medidas -sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, sentencias o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. Por la segunda obligación, de no hacer, las mismas autoridades deben abstenerse de adoptar toda medida de la misma índole que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento.*

*Las obligaciones previstas en el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1 del mismo, trátase de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo.”<sup>49</sup> (Énfasis agregado)*

[95] Con relación a la interpretación prejudicial, el TCTJCA establece claramente su alcance y fin:

*“Artículo 34.- En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.*

<sup>49</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 06-IP-1993 de fecha 25 de febrero de 1994 publicada en el GOAC N° 150 del 25 de marzo de 1994.



**Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal**". (Énfasis añadido)

[96] De esta manera, sobre las conductas que pueden ser objeto de cuestionamiento por parte de un País Miembro, el mismo TJCA ha indicado:

*"El recurso de incumplimiento es una pieza clave en la construcción, desarrollo y vigencia del orden jurídico comunitario y mediante el cual se ejerce el control del comportamiento de los Estados. El sistema andino de integración presupone la existencia de un orden de derecho, un ordenamiento normativo comunitario frente al cual los Países Miembros que forman parte integrante del mismo tienen dos órdenes de obligaciones: las **de hacer** o sea adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y las de **no hacer**, o sea el no adoptar ni emplear medidas contrarias a su aplicación o que de algún modo las obstaculicen(...)." <sup>50</sup>*

[97] Sobre la acción de incumplimiento y su relación con los pronunciamientos de la autoridad nacional ha dicho el TJCA que:

*"La acción de incumplimiento bajo ningún concepto se convierte en una segunda ni tercera instancia ante la cual el País Miembro o un particular que se sienta afectado pueda solicitar a este Tribunal modificar el pronunciamiento de la autoridad nacional interna, lo que este Organismo realiza es velar por el cumplimiento de la norma comunitaria andina más no resolver un proceso interno". <sup>51</sup>*

[98] Siendo ello así, la SGCAN a la hora de verificar el cumplimiento del ordenamiento comunitario en la fase prejudicial, podrá examinar si el País Miembro cuestionado ha configurado una conducta producto de:

- i. La expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino.
- ii. La no expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento.
- iii. La realización de cualesquier acto u omisión opuestos al ordenamiento jurídico andino que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación.

[99] En el presente caso, la Reclamante solicita a la Secretaría General pronunciarse sobre si el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la declaratoria de que la sentencia N° 39/2019 de fecha 22 de abril de 2019, emitida por el Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera del Tribunal Suprema de Justicia, así como la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-No.163/2022 de fecha 22 de agosto 2022 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, constituyen un incumplimiento de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 y la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018, y de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. <sup>52</sup>

<sup>50</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 02-AI-1997 de fecha 24 de septiembre de 1998 publicada en la GOAC No. 391 del 11 de diciembre de 1998.

<sup>51</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 01-AI-2017 de fecha 23 de abril de 2017 publicada en la GOAC No. 3654 del 04 de junio de 2019.

<sup>52</sup> Escrito de Reclamo de fecha 17 de febrero de 2023, folio 40.



[100] Al respecto, el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante Decisión 472), dispone:

**“Artículo 25.-** Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro, podrán acudir a la Secretaría General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo 24.

**La acción intentada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista en el Artículo 31, por la misma causa”** (Énfasis fuera de texto).

[101] Sobre la acción de incumplimiento promovida a petición de personas naturales o jurídicas, el TJCA se ha pronunciado en varios Autos indicando:

*“Conforme a lo previsto en los artículos 25 y 31 del Tratado de Creación del TJCA, las personas naturales o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos debido al incumplimiento de un país miembro se encuentran facultadas a:*

- i) Acudir ante la SGCA y el TJCA con sujeción al procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado de Creación del TJCA precitado.*
- ii) Acudir ante los tribunales nacionales competentes conforme al derecho interno cuando resulten afectados por el incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del TJCA.*

*De esta manera, la normativa faculta a las personas naturales o jurídicas para que puedan elegir reclamar la vulneración de sus derechos quebrantados debido al incumplimiento de un país miembro ante la jurisdicción comunitaria (SGCA y TJCA); o, ante el tribunal nacional competente correspondiente.*

*Con relación a ello, el segundo párrafo del artículo 25 precitado establece que la presentación de la Acción de Incumplimiento ante el TJCA excluye la posibilidad de acudir simultáneamente ante los tribunales nacionales competentes.*

*En ese sentido, las personas naturales o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos debido a un incumplimiento de un país miembro pueden acudir, de manera alternativa pero excluyente, ante la jurisdicción comunitaria del TJCA o ante los tribunales nacionales competentes.*

*De esta manera, la normativa comunitaria prevé, para el caso de los particulares, dos posibilidades de acción no simultáneas; esto es, la vía comunitaria de la SGCA y el TJCA conforme al primer párrafo del artículo 25 del Tratado de Creación del TJCA; y, los tribunales nacionales competentes en virtud de lo previsto en el artículo 31 de la misma norma.  
(...)”<sup>53</sup>*

[102] En este contexto, queda claro que, aunque las personas naturales o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro pueden acudir ante la SGCAN para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento; y, también se encuentren facultadas para acudir ante los tribunales nacionales competentes, estas alternativas son excluyentes una de la otra, es decir que

<sup>53</sup> Proceso 01-AI-2017, publicado en la GOAC No. 3654 de 4 de junio de 2019.



no pueden coexistir ambas vías respecto a una misma cuestión. Es importante puntualizar que los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias además de tener el compromiso de no adoptar medidas que sean contrarias al ordenamiento jurídico andino o que obstaculice su aplicación.

[103] Respecto a la naturaleza, alcance y finalidad de la acción de incumplimiento el TJCA en la sentencia recaída en el Proceso 01 y 02-AI-2016 (acumulados) determina:

*“No debe confundirse la Acción de Incumplimiento con un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Siendo bastante enfáticos, corresponde precisar que la Acción de Incumplimiento a cargo del TJCA no constituye un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Por tanto, en vía de Acción de Incumplimiento el TJCA no puede anular o revocar actos administrativos, como tampoco puede otorgar derechos o declararlos, ni restablecer situaciones jurídicas de particulares vulneradas.*

*Por la Acción de Incumplimiento el TJCA tiene la competencia para verificar, y de ser el caso declarar, el incumplimiento de un País Miembro al derecho comunitario andino. Será este país, en ejecución de sentencia, el que tomará las medidas necesarias para lograr el cese del incumplimiento.*

*Por tanto, la Acción de Incumplimiento no es un mecanismo que faculte al TJCA a declarar la existencia de derechos particulares sino que su finalidad se encuentra enfocada en lograr el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los Países Miembros; esto es, garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario.  
(...)”<sup>54</sup>*

[104] En ese sentido, no le corresponde a la SGCAN dictaminar que se deje sin efecto la sentencia N° 39/2019 de fecha 22 de abril de 2019, emitida por el Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia, así como la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-No.163/2022 de fecha 22 de agosto 2022 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI. Lo que le corresponde a la SGCAN es determinar si el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la citada sentencia ha incumplido o no el ordenamiento jurídico comunitario, así como con el objeto de la interpretación prejudicial, en particular contra la 441-IP-2018.

## **6.2. Respecto del ordenamiento jurídico andino incumplido**

[105] En el presente dictamen corresponde analizar los siguientes puntos:

- El carácter vinculante de la interpretación prejudicial 441-IP-2018.
- Los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486.
- Los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### 6.2.1 Análisis de la Secretaría General sobre el carácter vinculante de la interpretación prejudicial 441-IP-2018 y los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

<sup>54</sup> Proceso 01 y 02-AI-2016, publicado en la GOAC No. 3439 de 12 de noviembre de 2018.



- [106] El artículo 34 del TCTJCA dispone que en su interpretación, el TJCA deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. En este marco, el TJCA se encuentra impedido de interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso.
- [107] Asimismo, el Reglamento que regula los aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales aprobado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Acuerdo 08/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017<sup>55</sup>, define a la Interpretación Prejudicial en su Glosario de Términos, literal a) como:
- “Interpretación Prejudicial: mecanismo procesal mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica el contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, así como orienta respecto de las instituciones jurídicas contenidas en tales normas, con la finalidad de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de dicho ordenamiento en los Países Miembros de la Comunidad Andina”.*
- [108] Precisa además el artículo 3 del citado Reglamento, que la naturaleza jurídica de la Interpretación Prejudicial es orientar y vincular a la autoridad administrativa, juez o árbitro respecto del contenido y alcances de la norma comunitaria andina a ser aplicada en un caso concreto.
- [109] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 (numeral 2) del referido Reglamento, el TJCA no interpretará el contenido y alcances del derecho nacional, ni calificará los hechos materia del proceso.
- [110] Cabe indicar que, conforme lo precisa el artículo 35 del TCTJCA, el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del TJCA, esto es, que la interpretación que el TJCA realice respecto al contenido y alcance de las normas andinas materia de consulta, es vinculante para el análisis que deba efectuar el órgano consultante en el caso concreto que dio origen a la solicitud.
- [111] En el caso materia del presente reclamo, con fecha 14 de diciembre de 2018, el TJCA realizó la interpretación prejudicial de los artículos los artículos 165 y 167 de la Decisión 486 solicitados por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera del TSJ del Estado Plurinacional de Bolivia, e interpretando de oficio el artículo 166 de la citada Decisión, por ser parte de la materia controvertida. Dicha interpretación fue emitida en el Proceso 441-IP-2018, la misma que, conforme alega la Reclamante, no habría sido debidamente adoptada por el TJSJ al emitirse la sentencia N° 39/2019; lo cual será analizado en los siguientes párrafos.

### 6.2.2. Los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486.

- [112] La Reclamante señala, en su Escrito Reclamo, que la en la sentencia del TSJ, por un lado, se habría resuelto de manera contraria a la interpretación prejudicial 441-IP-2018, y, por el otro, no se habrían aplicado de manera correcta e incumplándose lo señalado en los artículos 165, 166y 167 de la Decisión 486.

<sup>55</sup> El Auto 08/2017 fue publicado en la GOAC No. 3146 de fecha 29 de noviembre de 2017.



### 6.2.2.1. Pruebas de uso en un procedimiento de cancelación de registro de marca

- [113] El artículo 165 de la Decisión 486 establece en su primer párrafo que el registro de una marca será cancelado cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
- [114] Conforme a lo dispuesto por el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba corresponde al titular del registro de la marca, empero, esto no implica que las pruebas de uso necesariamente tengan que demostrar el uso de la marca por parte del titular, ya que, conforme se señaló en el párrafo anterior, la legislación andina contempla que el uso de la marca también podrá realizarse a través de un licenciatario o de una persona autorizada para ello. En ese sentido, el titular de una marca con el fin de evitar la cancelación podrá presentar pruebas de uso correspondientes a licenciatarios o a terceros autorizados.
- [115] Si bien la Decisión 486 no regula las características que deben cumplir las autorizaciones o contratos referidos al uso de la marca por parte de terceros, será la normativa interna del país miembro la que deberá establecer las condiciones para que este tipo de relaciones puedan resultar válidas en los procedimientos de cancelación de registro de marca. Lo señalado sigue la línea de lo afirmado por el TJCA en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 441-IP-2018, en la que, además, se precisa que se entiende que si el tercero es autorizado lo debió haber sido a la fecha en que se prueba el uso de la marca materia de la cancelación.
- [116] El reclamo contiene un cuestionamiento a la validez del uso de una marca por parte de un tercero en un periodo distinto al establecido en el contrato de autorización de uso suscrito con el titular. Así, la reclamante sostiene que el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia y, consecuentemente, el que emite el SENAPI en cumplimiento de este último, contraviene lo afirmado por el TJCA en la Interpretación Prejudicial 441-IP-2019, lo cual, también determina el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165, 166, 167 de la Decisión 486.
- [117] En la interpretación prejudicial antes referida, el TJCA precisó que será la autoridad nacional la que analizará y determinará si las pruebas de uso presentadas, referidas al uso de la marca por parte de un tercero, resultan válidas en el procedimiento de cancelación a fin de acreditar el uso de la marca, atendiendo a su normativa interna y bajo los parámetros procesales correspondientes.
- [118] En el presente caso, se aprecia que mediante Resoluciones Administrativas N° 226/2016 del 23 de mayo de 2016 y DPI/OPO/REV-N° 237/2016 del 30 de diciembre de 2016 (recurso de revocatoria), emitidas por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, se estableció que los medios probatorios presentados no acreditan una plena relación comercial cierta, efectiva y vigente entre Cormesa Ltda. y Laboratorios Sophia S.A. de C.V. Asimismo, mediante Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-0135/2017 del 31 de mayo de 2017, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, rechazó el Recurso Jerárquico interpuesto por Laboratorios Sophia S.A. de C.V. y, en consecuencia, confirmó de forma total la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-N° 0237/2016.



- [119] Sin embargo, mediante Sentencia N°39/2019, recaída en el Expediente 318/2017/CA, el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia declaró probada la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por Sophia Holdings S.A. de C.V. y, en consecuencia, dejó sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico N° DGE/CANC/J-0135/2017 emitida por la Dirección General Ejecutiva del Senapi, así como las Resoluciones Administrativas DPI/OP/REV-N° 0237/2016 y N° 226/2016, emitidas por la Dirección de Propiedad Industrial de la misma autoridad, debiendo ésta última emitir nueva resolución tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la sentencia.
- [120] Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia determinó que Cormesa Ltda. era la persona autorizada por el titular del registro de la marca LAGRICEL OFTENOS para usarla en el mercado, por lo que se encuentra acreditada la existencia previa de una relación comercial que determina que la marca fue usada con autorización de su titular. Asimismo, precisó que el titular del registro de una marca, en caso de autorizar su uso a un tercero, no necesita registrar este nombramiento en el SENAPI o formalizarlo mediante documento escrito y si el titular no inicia ninguna acción que cuestione la venta de productos identificados con la marca, se infiere que tal uso ha consentido por este último.
- [121] De la revisión del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia se advierte que este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:

*“El SENAPI fundamenta su resolución administrativa impugnada en, que la Marca Lagricel Oftenos no fue usada por el titular del registro, concretamente por el Laboratorio Sophia SA de CV, menos por el licenciataria de esta, o por otra persona autorizada para ello, durante el periodo 18 de mayo de 2012 a 18 de mayo de 2015; que las facturas comerciales fueron emitidas por CORMESA Ltda., empresa con la que Laboratorios Sophia SA de CV no tenía ninguna relación comercial vigente; en consecuencia, no era su licenciataria o persona autorizada. Que toda la prueba presentada por el titular del registro, fue valorada en fase administrativa, conforme el principio de verdad material; sin embargo, no formó convicción en la institución administrativa, sobre la supuesta relación comercial entre Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda.; por lo que, rechazó el recurso jerárquico y confirmó la resolución administrativa que declaró probada la demanda de cancelación de registro por no uso de marca. Al respecto, este Tribunal aplicando el principio de verdad material o de primacía de la realidad, considera que CORMESA Ltda., era la persona autorizada por el titular del registro de la marca Lagricel Oftenos para comercializar este producto, comercialización que se hace evidente por las facturas que cursan en obrados, de fs. 18 a 227 del Anexo 1, más si tomamos en cuenta, el Contrato de Distribución de Productos Farmacéuticos celebrado entre Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda., el 19 de enero de 2009 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco de los Estados Unidos Mexicanos, con vigencia de 3 años, que demuestran la existencia previa de una relación comercial entre ambas empresas; con la aclaración que, el titular del registro de una marca, en caso de autorizar a una persona para hacer uso de su marca, no necesita registrar este nombramiento en el SENAPI o realizar mediante documento escrito; entonces, la realidad nos muestra que, el titular de la marca consiente tácitamente su comercialización, ya que no cursa ninguna acción que impugne la venta de la marca Lagricel Oftenos registrado*



*a nombre de Sophia Holdings SA de CV (previa transferencia del registro por Laboratorios Sophia SA de CV); por lo que se infiere el consentimiento del titular del registro. Se debe considerar que, tratándose de la comercialización de un fármaco, éste requiere un registro sanitario ante las autoridades competentes de nuestro país, además de los trámites para la obtención de permisos aduaneros, trámites que deberán ser realizados a nombre del titular de la marca, quien también es el que elabora el producto farmacéutico Lagricel Ofteno.*

*En consecuencia, la demanda contenciosa administrativa contiene la fundamentación jurídica necesaria que justifica revocar la Resolución Jerárquica.”<sup>56</sup>*

- [122] De la revisión de lo expuesto por el Tribunal Supremo de Justicia se advierte un análisis de los argumentos y medios probatorios ofrecidos por Sophia Holdings S.A. de C.V., respecto de las consecuencias legales de la relación contractual existente entre Cormesa Ltda. y Laboratorios Sophia S.A. de C.V., de lo cual, concluyó que el contrato era válido para los efectos del procedimiento de cancelación, por lo que el uso de la marca realizado por Cormesa Ltda. debía ser analizado por el SENAPI.
- [123] De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo su criterio, realizó una valoración de los medios probatorios conforme a la normativa nacional y en base a dicha valoración, determinó que el uso de la marca realizado por Cormesa Ltda. correspondía a una conducta válida frente a la acción de cancelación. De esa forma, lo señalado por el Tribunal Supremo de Justicia guarda concordancia con lo expuesto por el TJCA en la interpretación prejudicial 441-IP-2019, en cuanto refiere que las características y/o condiciones para validar la vigencia de una autorización de uso de marca no se encuentra regulada por la normativa andina, siendo el derecho nacional el origen del marco normativo para analizar tales relaciones<sup>57</sup>.
- [124] La reclamante argumentó que dado que la norma andina no regula las condiciones o requisitos que debe cumplir el tercero autorizado para el uso de la marca, ello deberá regularse por la normativa nacional interna, vale decir la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial, norma que no ha sido aplicada al momento de emitir la Sentencia N° 39/2019. Adicionalmente, se aprecia que la reclamante incorpora a su reclamo cuestiones sobre el contenido del contrato que autoriza a Cormesa Ltda. a utilizar la marca, lo cual contribuye a los argumentos en contra del criterio adoptado por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia N° 39/2019.
- [125] Sin embargo, lo señalado por la reclamante corresponde a una discrepancia respecto al análisis realizado por el Tribunal Supremo de Justicia sobre los medios probatorios presentados en el proceso, el cual, al amparo de sus competencias, analizó la relación contractual existente entre Cormesa Ltda. y Laboratorios Sophia S.A. de C.V., a fin de determinar si esta resultaba válida frente al procedimiento de cancelación.
- [126] En ese sentido, los argumentos del reclamo versan en una supuesta apreciación

<sup>56</sup> Sentencia N° 39 de fecha 22 de abril de 2019, emitida por el Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia, folios 15 y 16.

<sup>57</sup> En la Interpretación Prejudicial N°441-IP-2018, el TJCA estableció que, dado que las características y/o condiciones para validar la vigencia de una relación contractual que implica la autorización de uso de marca no se encuentra regulada por la normativa andina, es el derecho nacional el origen del marco normativo para analizar tales relaciones.



incorrecta del Tribunal Supremo de Justicia de la normativa nacional correspondiente frente a los efectos del contrato entre Cormesa Ltda. y Laboratorios Sophia S.A. de C.V. en el procedimiento de cancelación iniciado contra el registro de la marca LAGRICEL OFTENNO. De ello se determina que, la reclamante realiza un cuestionamiento sobre el criterio empleado por el Tribunal Supremo de Justicia para la aplicación de la normativa interna respecto a medios probatorios presentados en un procedimiento de cancelación de registro de marca y no a una incorrecta aplicación de la norma comunitaria andina.

- [127] Por tal motivo, los argumentos corresponden a discrepancias con el fondo de la Sentencia N° 39/2019 del TSJ y, dado que la Acción de Incumplimiento no constituye una instancia adicional ante la cual la reclamante puede cuestionar el fondo de una decisión nacional, no procede atender el cuestionamiento formulado por Laboratorios Alfa S.A. a través del presente reclamo.
- [128] Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que la reclamante sostiene que el criterio que determinó la validez del contrato de autorización de uso de marca contraviene el principio de territorialidad que regula el derecho de marcas, por lo que considerando que México no forma parte de la Comunidad Andina, la documentación de procedencia de dicho país no cumple con lo dispuesto por el ámbito geográfico de comercio determinado por la norma andina.
- [129] Sobre el particular, debe precisarse que el artículo 166 de la Decisión 486 establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado y que también se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.
- [130] Por ello, esta Secretaría General considera que el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia no refiere al reconocimiento de un derecho de marca que quiebre el principio de territorialidad, por el contrario, lo que analiza es si el contrato en cuestión puede surtir efectos en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y al amparo del derecho de marca reconocido en dicho país andino.
- [131] No se aprecia que la sentencia cuestionada haya determinado que la exportación en sí misma constituya una conducta que deba ser tomada en cuenta para evaluar el uso de la marca y, si bien los productos provienen de un país no comunitario (México), el análisis realizado buscaba determinar los efectos del contrato de distribución respecto al uso de la marca efectuado por Cormesa S.A. en el territorio boliviano. En ese sentido, se determinó que el contrato resultaba válido frente al procedimiento de cancelación y, por lo tanto, el SENAPI debía evaluar **el uso de la marca realizado en el territorio boliviano** por Cormesa Ltda. al amparo del referido contrato.
- [132] En consecuencia, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, al emitir la Sentencia N° 39/2019, no ha contravenido el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 441-IP-2019; tampoco ha transgredido las normas de la Decisión 486 invocadas por la reclamante como fundamento de su reclamo.



6.2.2.2. Sobre el presunto incumplimiento de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- [133] Como es advertido en el punto 6.1.1., la Acción de Incumplimiento tiene por objeto verificar el cumplimiento del ordenamiento comunitario en la fase prejudicial.
- [134] Al respecto, el artículo 4 del TCTJCA hace referencia a que los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas, en el marco de la obligación “*de hacer*” que tienen los países. Al respecto, del análisis del punto 6.2.2 esta Secretaría General considera que no habría incumplimiento del ordenamiento jurídico andino.
- [135] Cabe mencionar que, con relación a los artículos 35 y 36, en tanto se ha verificado en el análisis de fondo del presente dictamen que el ordenamiento jurídico andino no ha sido violentado, esta Secretaría General considera que no habría incumplimiento del ordenamiento jurídico andino.
- [136] De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General determina que el Estado Plurinacional de Bolivia mediante la sentencia N°39/2019 de fecha 22 de abril de 2019, emitida por el Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia, así como la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-No.163/2022 de fecha 22 de agosto 2022 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, no habría contravenido las normas de la Decisión 486 invocadas por la accionante como fundamento de su reclamo. En ese sentido, ello determina que tampoco ha transgredido los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**VII. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS. -**

- [137] En el caso de análisis, no se ha acreditado que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la sentencia N° 39/2019 de fecha 22 de abril de 2019, emitida por el Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia, así como la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-No.163/2022 de fecha 22 de agosto 2022 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, incumplan con los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 y la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018, ni de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- [138] Por todo lo anterior, la Secretaría General de la Comunidad Andina, con base en las consideraciones que se anteponen, la información suministrada por las Partes y los motivos expuestos en el presente Dictamen considera que no ha quedado demostrado que el Estado Plurinacional de Bolivia haya incumplido obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

*Diego Caicedo*  
**Secretario General a.i.**