



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 607-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENA Expediente interno del Consultante: 129-2018-EI Referencia: Consulta facultativa.....	2
PROCESO 737-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: s/n Referencia: Cancelación parcial de la marca DUREX.....	16

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 26 de febrero de 2019

Proceso: 607-IP-2018
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENA E
Expediente interno del Consultante: 129-2018-EI
Referencia: Consulta Facultativa
Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° SENA E-DJJQ-2018-0888-OF del 26 de octubre del 2018, recibido vía courier el 5 de noviembre del mismo año, mediante el cual, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENA E –, remite documentación relacionada con el reclamo administrativo No. 129-2018-EI, dentro del cual solicita la presente Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Reclamo Administrativo No. 129-2018-EI; y,

El Auto del 11 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES**Partes en el Proceso Interno**

Demandante: ATENZA DF ECUADOR S.A.
Demandado: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR – SENA E





B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el Órgano consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar el alcance y aplicación de los principios de preeminencia, aplicación y efecto directo del derecho comunitario andino.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal de oficio procede a la interpretación de los Artículos 2, 3, 29, 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Los principios de preeminencia, aplicación y efecto directo del derecho comunitario andino.
2. De la interpretación prejudicial del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.
3. Absolución de preguntas formuladas por el consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Los principios de preeminencia, aplicación y efecto directo del derecho comunitario andino**
 - 1.1. En el proceso interno se encuentra controvertido el alcance y aplicación de los principios de preeminencia, aplicación y efecto directo del derecho comunitario andino, razón por la que es pertinente abordar este tema.
 - 1.2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha consolidado, a través de su jurisprudencia, la aplicación de principios jurídicos como el de preeminencia, efecto directo y aplicación inmediata del ordenamiento jurídico comunitario andino².
 - a. **El principio de preeminencia**
 - 1.3. Por el principio de preeminencia, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales³ de cada uno de los países

¹ *"Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina."*

² SALGADO ESPINOZA, Oswaldo. *El ABC del Derecho para la Integración. El Surco de la Neo-Integración*. Ediciones y Distribuciones Latinoamericanas - EDISLAT, Cuenca, Colección 1 - Sendero Suramericano del Siglo, 2010, p. 113.

³ Al respecto, la doctrina señala lo siguiente:





miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda.

- 1.4. Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos⁴:

"El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (...) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno (...)"

(Subrayado agregado)

b. El principio de aplicación inmediata

- 1.5. Por su parte, el principio de aplicación inmediata asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria. Así, se refiere a las obligaciones que las disposiciones comunitarias generan en los países miembros.
- 1.6. El principio de aplicación inmediata se encuentra previsto en el Artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tratado de Creación del TJCA**) que establece lo

"Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen. Cada uno es dueño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver [...] Lo que resultaría entonces inadmisibles, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, sería que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'a posteriori', obstáculos constitucionales. Tales actitudes señalarían bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las normas constitucionales, para sustraerse a los compromisos que ha contraído válidamente según el derecho internacional."

(Subrayado agregado)

En: PESCATORE, Pierre. *Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario*. Revista de Instituciones Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por NOVAK TALAVERA, Fabián. *La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico*. En: *Derecho Comunitario Andino*. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76.

Interpretación Prejudicial recalca en el Proceso 2-IP-90.





siguiente:

"Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro."

- 1.7. La jurisprudencia de este Tribunal en varias ocasiones se ha pronunciado sobre la definición, alcances e importancia del principio de aplicación inmediata en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Así, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-AI-96, citando a Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:

"La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere, automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que va dirigida. Ello supone que la norma comunitaria tiene efectos en el orden interno, sin requerirse su incorporación al derecho nacional por acto interno y genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla."

(Subrayado agregado)

- 1.8. En este mismo pronunciamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resaltó la importancia de este principio precisando que la sola suposición de que las disposiciones comunitarias tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de los países miembros, antes de su aplicación interna, conduciría a negar la existencia misma de un derecho comunitario andino. Tal como lo concibe este Tribunal, la existencia del derecho comunitario andino depende, entre otros principios, del atributo de aplicación inmediata de sus disposiciones.
- 1.9. En vinculación con ello, el Tribunal también ha destacado el carácter imperativo de las disposiciones del ordenamiento jurídico andino para los países miembros⁵, en los siguientes términos:

"(...) ha de tenerse en cuenta, además, que el ordenamiento

⁵ Este criterio fue esbozado en la Sentencia de la acción de nulidad recalcada en el Proceso 2-N-86 y ha sido ratificado en las Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 29-IP-95, 30-IP-95 y 32-IP-95.





jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros, y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de derecho cual es la constituida en el Pacto Andino (...)"

(Subrayado agregado)

- 1.10. Asimismo, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP-88, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afianzó su criterio anterior precisando que los países miembros se encuentran prohibidos de formular reservas o desistirse a aplicar las disposiciones comunitarias, escudándose en disposiciones de su orden interno. De manera textual, se señaló lo siguiente:

"(...) Estos [se refiere a los Estados Miembros] frente a la norma comunitaria, no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprometidos a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.

Las medidas de simple ejecución que en casos concretos pudiera adoptar un País Miembro tampoco pueden servir de excusa válida para alterar el efecto directo y uniforme propio de tales regulaciones. La entrada en vigor de éstas, por tanto, ha de determinar automáticamente la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario a sus determinaciones o que, de alguna manera, las desnaturalice, y ello en virtud de la primacía que tiene la norma comunitaria. La posible colisión de normas, en consecuencia, ha de resolverse sin vacilaciones ni reticencias en favor del derecho de la integración."

(Subrayado agregado)

- 1.11. Como se puede apreciar, el principio de aplicación inmediata implica que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina y las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina son automáticamente





incorporadas a la normativa interna de cada país miembro a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sin que sea necesario pasar por un procedimiento de aprobación, recepción o incorporación previo.⁶

- 1.12. Como consecuencia de ello, la normativa comunitaria constituye fuente inmediata de derechos y obligaciones para sus destinatarios y genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla directamente.
- 1.13. En sintonía con lo señalado previamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado señalando que las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, los cuales no se derivan del común de las normas de derecho internacional.⁷
- 1.14. En suma, las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por regla general, son de aplicación incondicionada e inmediata a la realidad jurídica de cada uno de los países miembros y, en esa medida, constituyen mandatos imperativos cuyo cumplimiento no puede ser omitido o ignorado por sus destinatarios.

c. El principio de efecto directo

- 1.15. Conjuntamente con el principio de aplicación inmediata, el principio de efecto directo asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria. Así, el principio de efecto directo se relaciona con las acciones que los ciudadanos pueden ejercer en defensa de sus derechos para la debida aplicación de la norma comunitaria.
- 1.16. Por su parte, el principio de efecto directo se encuentra contemplado en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la

⁶ Excepcionalmente, conforme al segundo párrafo del Artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las Decisiones requerirán ser incorporadas al derecho interno, cuando así lo disponga su propio texto. Dicha incorporación se llevará a cabo mediante acto expreso en el cual se debe indicar la fecha de entrada en vigor de la norma en cada país miembro.

PERDOMO PERDOMO, Leonor, *El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y el Bloque de Constitucionalidad*. En PERDOMO PERDOMO, Leonor y otros. *Revista Estudios de Derecho Comunitario Andino*, Universidad Internacional SEK, 2014, p. 25.

⁷ Sentencia C - 137 de 1996. Corte Constitucional de Colombia.
Véase en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-137-96.htm>





Comunidad Andina."

- 1.17. Al respecto, en la Sentencia de la acción de nulidad recaída en el Proceso 3-AI-96 este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:

"Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, el del efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria. En otras palabras, que sus efectos 'generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales', permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales."

(Subrayado agregado)

- 1.18. Como se puede apreciar, conforme al principio de efecto directo, desde la fecha de aprobación de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina, los ciudadanos de los países miembros se encuentran facultados a exigir el cumplimiento de la normativa comunitaria promoviendo las acciones que corresponda ante los tribunales competentes.
- 1.19. La jurisprudencia de este Tribunal⁸ ha afirmado que existe una conexión estrecha entre el principio de aplicabilidad directa (también llamado de aplicación inmediata) y el de efecto directo. De manera textual, este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:

"Entre el principio de la aplicabilidad directa y del efecto directo existe una conexión estrecha: la norma comunitaria andina al ser directamente aplicable en los Países Miembros tiene como efecto inmediato que los ciudadanos de la Subregión se sientan protegidos con y en los derechos que esas normas les confieran. Es la forma legal de abrirles la posibilidad de exigir su cumplimiento ante las justicias nacionales.

En conclusión (...) al pasar a formar parte del ordenamiento jurídico andino, son de efecto y aplicación directa en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los órganos del Acuerdo y los particulares."

- 1.20. En atención a ello, por el principio de aplicación directa y el de efecto directo, la normativa comunitaria andina es de obligatorio cumplimiento tanto para los países miembros como para sus ciudadanos, los cuales se

⁸ Sentencia de la acción de incumplimiento recaída en el Proceso 3-AI-96.





encuentran autorizados para hacer valer sus derechos ante los tribunales que corresponda.

2. De la interpretación prejudicial del Ordenamiento Comunitario Andino

- 2.1. En razón de que en el reclamo administrativo el reclamante solicita que como prueba a su favor se solicite al Tribunal la presente Interpretación Prejudicial, es necesario analizar este tema a efectos de determinar la naturaleza jurídica de dicho mecanismo comunitario.
- 2.2. De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.
- 2.3. La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.
- 2.4. De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
- 2.5. La Interpretación Prejudicial es:

"El 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*⁹.

- 2.6. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que dicte, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.
- 2.7. *En efecto, por mandato del Artículo 33 del Tratado "(...) los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, deben pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma (...)".*¹⁰
- 2.8. La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

Conforme a lo señalado en el Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales, aprobado por este Tribunal mediante Acuerdo 08/2017: *"La Interpretación Prejudicial es un instrumento procesal que orienta y vincula a la autoridad administrativa, juez o árbitro respecto del contenido y alcances de la norma comunitaria andina a ser aplicada en el caso concreto".*¹¹

*"...La interpretación prejudicial...constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia"*¹².

Al respecto cabe precisar, según se analizará en el desarrollo del siguiente punto, que la normativa comunitaria distingue entre consulta facultativa y consulta obligatoria, cuya distinción radica en el momento

⁹ Artículo 2 literal a) del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales, aprobado por este Tribunal mediante Acuerdo 08/2017.

¹⁰ Proceso 10-IP-94, publicada en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995, criterio reiterado en el Proceso 01-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 786, de 25 de abril de 2002

¹¹ Artículo 3 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales, aprobado por este Tribunal mediante Acuerdo 08/2017.

¹² Sentencia de 17 de marzo de 1995, Proceso 10-IP-94, publicado en la GOAC No. 177 de 20 de abril de 1995.



procesal en que ellas pueden o deben ser presentadas ante este tribunal, pues en todo proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina, inevitablemente, el juez nacional deberá presentar la consulta de interpretación prejudicial ante el órgano jurisdiccional de la Comunidad.

De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria

- 2.9. En el proceso interno se cuestiona la falta de solicitud de interpretación prejudicial en última instancia ordinaria, por lo tanto, el Tribunal considera importante referirse a la oportunidad en la que debe solicitarse la interpretación prejudicial.
- 2.10. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar a este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina — contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno.
- 2.11. La Consulta Facultativa:

“Es la interpretación solicitada por órganos jurisdiccionales, así como por órganos administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales, que conozcan un proceso o procedimiento en el que se controvierta una norma comunitaria andina, siempre que el acto administrativo, laudo o sentencia de que se trate sea susceptible de impugnación en el derecho interno.

De conformidad con lo establecido en el Proceso 458-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2017, en el marco de una solicitud de interpretación facultativa, y de manera excepcional, el órgano administrativo o jurisdiccional correspondiente podrá suspender el procedimiento o proceso de que se trate, siempre y cuando la legislación interna lo permita sobre la base del principio de complemento indispensable, y si considera pertinente y necesario aguardar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina antes de emitir el correspondiente pronunciamiento de fondo”.¹³

¹³

Artículo 2 literal c) del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales, aprobado por este Tribunal mediante Acuerdo 08/2017.





Se conoce como consulta facultativa, aquella que podrán solicitar los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno, cuando en el proceso interno que están conociendo deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria. Dicha solicitud podrá realizarse incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal Comunitario sobre la cuestión debatida en el proceso interno¹⁴.

En la consulta facultativa, acorde con lo dispuesto en el Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal, si llegara la oportunidad de dictar sentencia, sin que el juez consultante hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

2.12. La Consulta Obligatoria:

*"Es la interpretación solicitada por órganos jurisdiccionales de única o última instancia. En este sentido, cuando la sentencia o laudo no fuere susceptible de impugnación, el órgano jurisdiccional debe suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de la norma comunitaria andina materia de la controversia"*¹⁵.

La consulta obligatoria se da a propósito de la solicitud que deben realizar los órganos judiciales nacionales, al Tribunal Comunitario, dentro de un proceso interno donde deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria y la sentencia que lo resuelve sea de única o última instancia.

El Tribunal ha expresado lo siguiente *"En el caso de que la consulta prejudicial resulte obligatoria, de acuerdo con el artículo 29 del tratado, el juez nacional debe suspender el procedimiento en la etapa de la sentencia, debido a que no puede decidir la causa hasta no haber recibido a interpretación autorizada."*¹⁶

3. Absolución de preguntas formuladas por el consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso 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 materia del proceso.

3.1. Si las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina son de aplicación directa, sin necesidad de pronunciamiento de las

¹⁴ Proceso 07- IP-89, publicado en la G.O.A.C. N° 53, de 18 de diciembre de 1989.

¹⁵ Artículo 2 literal b) del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales, aprobado por este Tribunal mediante Acuerdo 08/2017.

¹⁶ Proceso 1-IP-87, sentencia publicada en la GOAC No. 28 de 15 de febrero de 1988.



autoridades nacionales de los países miembros

Depende de la naturaleza de la resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) si tiene efectos generales o efectos particulares.

Si tiene efectos generales forma parte de la legislación andina, tratándose por ejemplo, de un Reglamento o de una normativa que derive de una Decisión, entraría en vigor por aplicación directa a través de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (GOAC), es decir, sí se aplica plena y directamente no solo para los órganos del Sistema Andino de Integración (SAI) sino también para los cuatro países miembros en cumplimiento del deber de integrar las normas andinas al derecho interno de cada país miembro.

Cuando se trata de una Resolución que tiene efectos particulares se estaría en presencia de un acto administrativo, y como acto administrativo, solo se aplica para el caso concreto, y que también entrará en vigencia a partir de su publicación en la GOAC.

Asimismo, existen mecanismos jurídicos para el control de legalidad de dichos actos; la acción de nulidad viable tanto para resoluciones de efectos generales como para las de efectos particulares, que en el caso de efectos generales es comparable a una acción de inconstitucionalidad; mientras que para el caso de actos administrativos de efectos particulares la acción de nulidad es llevada a través de un proceso contencioso administrativo.

- 3.2. Si el efecto jurídico de que la Secretaría General de la Comunidad Andina concluya mediante resolución firme que una norma nacional es contraria en cualquier forma al ordenamiento jurídico comunitario, implica necesariamente que al resolver sobre asuntos sometidos a su conocimiento en lo que tales normas sean aplicables, los jueces y autoridades administrativas de los países miembros deberán resolver por la norma superior con preeminencia sobre la norma nacional que contraviene el ordenamiento comunitario, independientemente de la fecha en la cual se dé la declaración de que la norma nacional contraviene el ordenamiento comunitario.**

La SGCA no puede concluir mediante resolución firme que una norma nacional es contraria al ordenamiento jurídico. En la vía de la acción de incumplimiento el TJCA garantiza la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario andino, en la cual existen dos etapas, etapa prejudicial y judicial.

En la etapa prejudicial la Secretaría General emite un dictamen, no una resolución, en el que puede concluir (en su opinión) que un país miembro está incumpliendo una norma andina, esto con la finalidad que se le





comunique al país miembro sobre el presunto incumplimiento de la norma comunitaria para que cese el incumplimiento.

En el caso que continúe el incumplimiento evidenciado por la SGCA sin que se haya resuelto el inconveniente, se podrá solicitar la intervención del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) para que emita la decisión dentro del proceso, siendo esta sentencia efecto vinculante, como única garantía de obligatorio cumplimiento, en el sentido de determinar si hubo cumplimiento o incumplimiento por parte del país miembro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Órgano consultante al resolver el proceso interno 129-2018-EI, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO



Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.






Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE


Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 29 de marzo de 2019

Proceso: 737-IP-2018

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de la República del Ecuador

Expediente interno del consultante: S/N

Referencia: Cancelación parcial de la marca DUREX

Magistrado ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio No. SENADI-OCDI-2018-002-O del 27 de diciembre de 2018, recibido físicamente el 28 de diciembre del 2018, mediante el cual el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno s/n; y

El Auto del 18 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES**Partes en el proceso interno:**

Demandante: ANDLAND OVERSEAS S.A.

Demandada: LRC PRODUCTS LIMITED





B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la entidad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son:

1. La legitimidad activa de los órganos administrativos para presentar consultas de interpretación prejudicial.
2. La Consulta de interpretación prejudicial facultativa.
3. La procedencia de la acción de cancelación parcial por falta de uso de la marca DUREX.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La entidad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, los mismos que se interpretarán por ser procedentes.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"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 u 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 interpuesto 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.

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.





D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. De la legitimidad activa del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, para solicitar interpretación prejudicial facultativa.
2. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa.
3. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
4. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio.
5. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.
6. La cancelación parcial por no uso de la marca.
7. Respuesta a las preguntas formuladas por el consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. De la legitimidad activa del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, para solicitar interpretación prejudicial facultativa

Antecedentes:

- 1.1. Mediante Oficio No. SENADI-OCDI-2018-002-O de 27 de diciembre de 2018, recibido físicamente el 28 de diciembre del 2018, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento administrativo dentro del cual se formula la consulta.

La interpretación prejudicial facultativa solicitada por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI

- 1.2. El concepto de "juez nacional", en el sentido de los artículos 33² del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 122³, 123⁴, 125⁵, 127⁶

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

² **Artículo 33.-** Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.





y 128⁷ de su Estatuto, constituye un concepto autónomo, propio del Derecho Comunitario Andino que debe ser definido por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto del instituto de la interpretación prejudicial. De esta manera, no resulta permisible la simple referencia a los derechos nacionales, debido a que cada legislación puede conferir una dimensión diferente al término "juez nacional"; aspecto que por lo demás puede generar una restricción indebida al acceso a la justicia comunitaria que imparte este Tribunal. En efecto, pone en riesgo la aplicación uniforme de las normas comunitarias y promueve su fragmentación.

- 1.3. El Tribunal, en cumplimiento de su misión de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina, no se ha limitado a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal del artículo 33 de su Tratado de Creación y de los artículos 122 y 123 de su Estatuto, sino que a través de los años ha ido ampliando el alcance del concepto de "juez nacional" a los fines de la interpretación prejudicial⁸; considerando que se trata de un término genérico y

⁴ **Artículo 123.-** De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

⁵ **Artículo 125.-** La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al tribunal deberá contener:

- a) el nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;
- b) la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la comunidad andina cuya interpretación se requiere;
- c) la identificación de la causa que origine la solicitud;
- d) el informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y,
- e) el lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

⁶ **Artículo 127.-** El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del tribunal.

⁷ **Artículo 128.-** Los países miembros y la secretaría general velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial. los países miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el tribunal. en cumplimiento de las disposiciones de este capítulo los jueces nacionales deberán enviar al tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial.

⁸ El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por ejemplo de autoridades como el tribunal administrativo del atlántico (proceso 30-ip-98), la superintendencia de industria y comercio de la república de Colombia - grupo de trabajo de competencia desleal - (procesos 14-ip-2007 y 130-ip-2007), la corte constitucional de la República de Colombia (Procesos 10-IP-94, 01-IP-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela (Proceso 19-IP-98), la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (149-IP-2011), y en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (Proceso 67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (Procesos 161-IP-2013, 181-IP-2013, 14-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín





comprendido de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal.

- 1.4. Con ocasión de las consultas planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal) que originaron los procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, el Tribunal se refirió a este tema de la siguiente manera:

“De una manera general, se suele dividir el poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen variados órganos de producción normativa y varias formas jurídicas complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en relación con la naturaleza de los actos que se expiden.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse sólo a los que emanan de los Jueces de la República. En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretación prejudicial y que dentro de un País Miembro es aquel que ostenta la función judicial. Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretación prejudicial para cumplir con la filosofía de la misma.

Como conclusión, el término ‘Juez Nacional’ debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el “juez nacional” y el “juez comunitario” en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración”.

(Proceso 79-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana (Proceso 262-IP-2013), entre otros.





- 1.5. En oportunidad y a instancia del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI a través del No. SENADI-OCDI-2018-002-O de 27 de diciembre de 2018; este Tribunal, ampliando la línea jurisprudencial iniciada en los procesos citados anteriormente, considera importante poner de relieve lo siguiente:
- 1.6. Sobre la naturaleza del acto se debe atender a la esencia del mismo más que a su órgano emisor. Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en cuenta no solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio funcional, material u objetivo. En este sentido, cuando se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria no debe circunscribirse sólo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en los hechos.
- 1.7. Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, se debe ampliar necesariamente la noción de juez nacional, puesto que los Estados tienen la potestad de atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial y revestirlos de competencias para aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes.
- 1.8. La imparcialidad de estas entidades motiva la "jurisdiccionalización" de los procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como "órganos administrativos *sui generis* o especiales"⁹, u "órganos de naturaleza híbrida, jurisdiccional-administrativa"¹⁰.
- 1.9. El Derecho Comunitario Andino se caracteriza porque sus normas prevalecen en relación con las normas nacionales, son de aplicación directa e inmediata y gozan de autonomía. En este sentido, tomando en cuenta que todos los órganos e instituciones de la administración pública de los Países Miembros de la Comunidad Andina deben actuar en el marco del principio de legalidad; el límite de su actuación también está determinado por el ordenamiento jurídico comunitario. De esta manera, si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con una interpretación prejudicial del Tribunal antes de la emisión de los actos administrativos que correspondan; en la práctica se asegura la aplicación uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada, además de que se limita la discrecionalidad de la administración; otorgando mayor seguridad jurídica y predictibilidad a

⁹ IBÁÑEZ DAZA, María José, La aplicación del Derecho fiscal europeo y el control de la adaptación del ordenamiento interno al comunitario: la cuestión prejudicial y legitimación de los TEA, Cuadernos de Formación de la Escuela de la Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. 11/2010, p. 205.

¹⁰ GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Ed. Thomson Reuters, Tomo II, 2011, p. 616.





estos procedimientos, aspecto que redundará en una mayor protección de los derechos de los administrados.

- 1.10. Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados en la vía judicial. De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la interpretación prejudicial a las autoridades o entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, existe el riesgo de que se emitan interpretaciones divergentes e, inclusive, contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino y a la jurisprudencia del Tribunal. Esta situación podría generar el indeseado incumplimiento por parte del País Miembro, ya que los Estados son los principales sujetos del derecho comunitario y son quienes responden por los actos de sus instituciones.
- 1.11. Como la finalidad de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina; los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho¹¹ así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han conferido funciones jurisdiccionales¹² tienen la posibilidad de solicitar la interpretación del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno.
- 1.12. En todos los procesos en los que la sentencia o resolución no fuera susceptible de recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho, así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han conferido funciones jurisdiccionales o han "jurisdiccionalizado" el procedimiento deberán suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial.
- 1.13. Con la finalidad de garantizar el funcionamiento efectivo del mecanismo de interpretación prejudicial y evitar su desnaturalización, este Tribunal considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis para verificar en cada caso si pueden ser considerados como "juez nacional" en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar la interpretación del Tribunal.¹³

¹¹ Véase la Sentencia emitida por el Tribunal en el Proceso 3-AI-2010.

¹² Se incluye a las entidades administrativas que tramitan procedimientos "jurisdiccionalizados".

¹³ En la Unión Europea se utilizó tempranamente una base analítica similar y se establecieron los primeros Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Países Bajos), Tribunal del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta), y se desarrollaron, entre otros, en los Asuntos C-54/95 Dorsch Consult (Consulta formulada por Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Comisión





1.14. En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un órgano o entidad administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la interpretación prejudicial, ésta deberá acreditar que:

- 1) Creado por norma constitucional o legal;
- 2) De naturaleza permanente;
- 3) El carácter obligatorio de sus competencias;
- 4) Aplica normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias;
- 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo; esto es que resuelve un conflicto entre dos partes con intereses opuestos;
- 6) Que en el trámite se respete el debido procedimiento;
- 7) Decisiones motivadas; y,
- 8) Independencia (autonomía funcional) e imparcialidad.

1.15. El Tribunal analizará la legitimidad activa del órgano o entidad nacional, verificando si la entidad cumple con los criterios generales expuestos en el párrafo anterior.

1.16. En el presente caso, este Tribunal ha verificado lo siguiente:

Que sea creado por norma constitucional o legal:

1.17. El Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, fue creado mediante una norma con rango de ley, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 899 del 9 de diciembre del 2016, acorde con lo dispuesto en el Artículo 597 de dicho código.

1.18. Sobre la base de lo indicado anteriormente, queda acreditado que la consultante, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, fue constituido por mandato legal.

De naturaleza permanente:

1.19. El Artículo 3 del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, es una instancia especializada de nivel técnico, cuyas competencias se ejercen de manera permanente.

Federal de Control de la Adjudicación de Contratos Públicos, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta) y Asuntos Acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrija, en el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor del carácter de "órgano jurisdiccional" del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña.





1.20. En el presente caso, se ha acreditado que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales ha sido establecido con carácter permanente.

El carácter obligatorio de sus competencias:

1.21. El Artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, dispone que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales constituye el cuerpo especializado del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, competente para sustanciar y resolver, en sede administrativa, los recursos de impugnación que formularen las partes en contra de las resoluciones o actos administrativos emitidos por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

1.22. Por lo expuesto, ha quedado acreditado el carácter obligatorio de la jurisdicción del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales.

Aplica normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias:

1.23. En la parte considerativa del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicios Nacional de Derechos Intelectuales, textualmente encontramos:

"...la Disposición General Cuarta del Código Orgánico Administrativo, expedido mediante Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 7 de julio de 2017 establece que: "...en el ámbito de la propiedad intelectual, serán aplicables las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, las normas de la Comunidad Andina de Naciones y demás normativa vigente, no obstante de ellos, las disposiciones del presente Código se aplicarán de manera supletoria..."

1.24. En el presente caso se ha acreditado que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, tienen el deber de aplicar la normativa andina en materia de propiedad intelectual en el ejercicio de sus competencias.

El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo; esto es que resuelve un conflicto entre dos partes con intereses opuestos:

1.25. Del contenido del Artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que dispone que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales es el competente para sustanciar y resolver, en sede administrativa, los recursos de impugnación que formularen las partes en contra de las resoluciones o actos administrativos emitidos por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, se desprende el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo.



1.26. En el presente caso se ha acreditado que los procedimientos ante Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales tienen carácter contradictorio.

Que en el trámite se respete el debido procedimiento:

1.27. El Artículo 3 del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicios Nacional de Derechos Intelectuales, establece que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales ejerce sus competencias conforme a la normativa nacional e internacional aplicable por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.

1.28. Además, el Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso.

1.29. El Artículo 32 del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicios Nacional de Derechos Intelectuales establece que la tramitación de las acciones y recursos tomará en cuenta los derechos y garantías consagrados en la Constitución de La República del Ecuador, y se sustanciará en la forma y en los plazos previstos en el presente Reglamento y en el Código Orgánico Administrativo.

1.30. En el presenta caso ha quedado acreditado que en los procedimientos seguidos por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales deberá respetarse el debido proceso.

Decisiones motivadas:

1.31. El Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas, y que los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

1.32. En consecuencia, las Resoluciones del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales deberán ser debidamente motivadas.

Independencia (autonomía funcional) e imparcialidad:

1.33. De acuerdo con el Artículo 4 del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicios Nacional de Derechos Intelectuales los Miembros de este cuerpo colegiado especializado son funcionarios





- 1.34. A su vez el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI fue creado como un organismo técnico de derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, según el Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en el primer suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018.
- 1.35. Por lo tanto queda demostrado que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales es u órgano administrativo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Conclusión:

- 1.36. El Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales es un órgano dentro de la estructura orgánica del SENADI constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, además de que debido a su autonomía funcional queda garantizada su imparcialidad.
- 1.37. En consecuencia, se ha verificado que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI actúa como "juez nacional", de conformidad con los criterios que en esta sentencia está estableciendo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- 1.38. Por lo tanto, ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial al amparo del artículo 125 del Estatuto del Tribunal.

2. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa

- 2.1. La finalidad última de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme del Derecho Comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: *"Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros"*.

- 2.2. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino.





- 2.3. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: "Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso" (lo subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.
- 2.4. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria sea interpretada y aplicada de manera uniforme en toda la extensión del territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho Comunitario.
- 2.5. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas.
- 2.6. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: "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."
- 2.7. En el presente caso ha quedado acreditado que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI actúa como "juez nacional", de conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial facultativa.
- 2.8. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la





interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vaya a adoptar en el caso concreto. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con la Resolución emitida por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales podrá presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de la mencionada resolución.

2.9. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales será aplicable a las fases posteriores.

2.10. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario.
2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.
3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.
4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

2.11. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

3. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

3.1. Si bien el proceso interno se refiere a un caso de solicitud de cancelación parcial por falta de uso de la marca DUREX, es pertinente analizar la figura de la cancelación establecida en el Artículo 165 de la Decisión 486, a efectos de precisar que la misma solo puede ser ejercida a solicitud de parte interesada, es decir dicha norma no establece la posibilidad de una





actuación de oficio por parte de la autoridad nacional competente para conocer dicho trámite.

- 3.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.¹⁴
- 3.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.¹⁵
- 3.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.¹⁶
- 3.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho, en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.
- 3.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:¹⁷
 - a) **Legitimación para iniciar el trámite.** De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de

¹⁴ De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Ibidem.





parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

- b) **Oportunidad para iniciar el trámite.** El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación.

- c) **Falta de uso de la marca.** Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

4. **El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio**

- 4.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.
- 4.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.
- 4.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486¹⁸ plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:

¹⁸ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"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.





- a) 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 mercado¹⁹.
- b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
- c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

4.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

*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.**

- ¹⁹ En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA manifestó que, tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente:
- a) **Bienes de consumo masivo y uso permanente.** Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado. Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.
 - b) **Bienes de uso masivo y estacional.** Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.
 - c) **Bienes suntuarios y de alto valor económico.** Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas.





- 4.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado, listos para su comercialización efectiva.
- 4.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.
- 4.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, **productos**) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.
- 4.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
- 4.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.
- 4.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.
- 4.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al





público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

- 4.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
- 4.13. Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión.
- 4.14. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor²⁰, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisibles es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.
- 4.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera

²⁰ Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA estableció lo siguiente:

Fuerza mayor. - Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado de marca.

Caso fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseññas comerciales por causa de un terremoto.





ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente.

- 4.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

5. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

- 5.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si LCR PRODUCTS LIMITED no habría logrado acreditar el uso de la marca DUREX, resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486.
- 5.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.
- 5.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

6. La cancelación parcial por no uso de la marca

- 6.1. En el presente caso, se trata de una solicitud de cancelación parcial, razón por la que corresponde analizar este tema.
- 6.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que 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.

El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente:

"Artículo 165.-

(...)

*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.*

(...)"

(Resaltado agregado)

- 6.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.
- 6.4. Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.
- 6.5. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar.
- 6.6. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones



idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

7. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso 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 materia del proceso.

7.1. ¿Es procedente que quien hubiere probado legítimo interés en una acción de cancelación por falta de uso, limite el alcance de su pretensión a determinados productos protegidos en la clase internacional en la que se encuentra registrada una marca?

La persona que solicita la cancelación puede hacerlo tanto respecto de todos los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, o solo para una parte de ella.

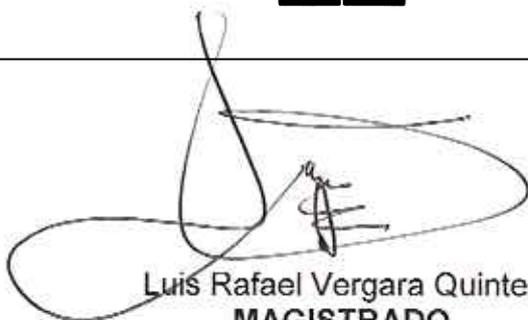
7.2. De ser afirmativa la respuesta anterior, no habiéndose probado el uso de la marca para identificar los productos protegidos en la clase internacional en la que se encuentra registrada, ¿es procedente que la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales declare la cancelación total de la marca por falta de uso?

La figura de la cancelación prevista en los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 no contempla la posibilidad de una actuación de oficio de la autoridad nacional competente para disponer la cancelación de un registro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno *s/n*, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.





Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO



Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.



Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE



Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

