TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de marzo de 2024

Proceso:	176-IP-2023
Asunto:	Interpretación prejudicial
Consultante:	Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú
Expediente de origen:	626711-2015/DSD
Expediente interno del Consultante:	14646-2017-0-1801-JR-CA-23
Referencia:	La exportación de un producto desde los Países Miembros a sucursales en el exterior del titular del registro
Normas objeto de la interpretación prejudicial:	Artículos 165, 166, y 167 de la Decisión 486 —«Régimen Común sobre Propiedad Industrial»
Temas objeto de interpretación:	1. La acción de cancelación por falta de uso. 2. El uso efectivo de la marca. La puesta a disponibilidad de los productos o servicios en el comercio. La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca. 3. Respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.
Magistrado ponente:	Hugo R. Gómez Apac

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

VISTO:

El Oficio 14646-2017-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ de fecha 25 de mayo de 2023 recibido vía correo electrónico el 29 del mismo mes, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado de la República del Perú solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)[1], a fin de resolver el proceso interno 14646-2017-0-1801-JR-CA-23.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante:	Goya Foods, Inc.
Demandados:	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú
	Francisco Contador Buitrón

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes:

- Cómo debe demostrarse el legítimo interés por cuenta de quien interponga una acción de cancelación por no uso.

- Si se puede determinar el uso de la marca a través de las exportaciones que se hacen desde un país miembro al exterior cuando quien recibe las mercancías en el extranjero es el mismo titular del registro.

[1] Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

C. EL ACTO ACLARADO EN EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO

1. En las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022[2] y 391-IP-2022[3], todas de fecha 13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció al acto aclarado como una doctrina interpretativa que consiste en determinar que si el TJCA ya ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria andina (en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena) y no hay razones para suponer que dicho Tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carecería de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma. En caso de que un proceso judicial interno esté vinculado con una norma andina que constituye un acto aclarado, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos, ya emitidos por la corte andina, sobre el tema en cuestión.

2. En este sentido el TJCA estableció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».

3. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

D. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486[4] para abordar el tema de

---

2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: *https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf*

3 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: *https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf*

4 **Decisión 486.**

«**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

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

cancelación del registro de una marca por no uso.

E. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La acción de cancelación por falta de uso.
2. El uso efectivo de la marca. La puesta a disponibilidad de los productos o servicios en el comercio. La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca.
3. Respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

F. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La acción de cancelación por falta de uso.

1.1. La interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 constituyen acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite C de esta providencia y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 426-IP-2022 de fecha 11 de abril de 2023, que consta en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 del mismo mes, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf

2. El uso efectivo de la marca. La puesta a disponibilidad de los productos o servicios en el comercio. La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca

2.1. La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite C de esta providencia y en los

---

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»

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

términos expuestos en los párrafos 4.18 a 4.26 de las páginas 15 a 17 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 184-IP-2022 de fecha 12 de diciembre de 2023, que consta en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 del 14 de diciembre de 2023 (ver páginas 16 a 18), disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205389.pdf

2.2. Sin perjuicio de lo anterior, se considera necesario realizar unas precisiones en relación con la exportación de productos a nombre de la misma sociedad titular del registro marcario, tema que hace parte de la discusión dentro del proceso interno.

2.3. Como se indicó en la sentencia de interpretación prejudicial 426-IP-2022, el segundo párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 establece que la actividad de exportar es válida para demostrar el uso y evitar la cancelación del registro, aun cuando la exportación se haya realizado a países que no pertenecen a la Comunidad Andina.

2.4. Ahora bien, este segundo párrafo del artículo 166 condiciona la exportación como prueba de uso de la marca a las siguientes dos exigencias:

a) Exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

b) «según lo establecido en el párrafo anterior», refiriéndose a la puesta en el comercio o la disponibilidad en el mercado, de los productos marcados, en la cantidad y modo que corresponda.

2.5. Corresponde entonces detenerse en el segundo elemento. Según lo anteriormente expuesto por este Tribunal[5], en lo que respecta a la prueba de uso de una marca, se requiere que los productos entren al comercio (así no sea al comercio comunitario) bien sea por haberse realizado efectivamente relaciones comerciales —transacciones— o porque están al alcance de los consumidores al estar disponibles para su adquisición.

2.6. En el caso de que se acredite la exportación de productos, las gestiones administrativas necesarias para que un determinado producto salga del país de origen y pueda ingresar al país de destino permite suponer que no se

[5] Ver específicamente los párrafos 4.1. a 4.17. de la interpretación prejudicial emitida en el proceso 426-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023 (páginas 11 a 15), la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: *https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf*

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

trata de una simple simulación, o de una mera estrategia por parte del titular del registro generada como respuesta a la acción de cancelación, pues se trata de una gestión administrativa dispendiosa que requiere de inversión económica y un desgaste burocrático que nadie haría simplemente por mantener una apariencia de comercialización.

En este sentido, nada impide que un empresario en la Comunidad Andina fabrique dentro de alguno de los Países Miembros sus productos y se los exporte a sí mismo o a terceros (incluso en el evento de que pertenezcan al mismo grupo empresarial, o de que se trate de una sucursal en el exterior), pues estaría fabricando (en el País Miembro) y poniendo a disposición (en el exterior) los productos identificados con la marca objeto de cancelación.

Debe diferenciarse la situación en la cual el titular del registro no realiza actividad alguna, lo que justifica una solicitud de cancelación del registro marcario, de otra en la cual es posible apreciar inversiones reales que se traducen en la fabricación de productos, los trámites de su exportación y los costos de transporte inmersos en el traslado de tales mercancías al extranjero, lo cual acredita el uso de la marca en la modalidad de fabricación y exportación, incluso cuando la exportación tiene como destinatario, en el extranjero, al titular del registro marcario.

2.7. Por ello, el titular del registro marcario ha acudido a la protección de este bien inmaterial aún a pesar de no comercializar el producto directamente en el mercado andino, pues a pesar de no ser su mercado objetivo —de lo contrario, no sería difícil demostrar que está comercializando en el país en el que tiene el registro marcario— nada impide que en cualquier momento pueda ingresar a éste. Solo le bastaría vender internamente los productos ya fabricados que normalmente exporta dentro del País Miembro.

2.8. En consecuencia, sin importar el tipo de exportación extracomunitaria que se realice, la oficina o autoridad nacional competente debe verificar que el producto identificado con la marca objeto de cancelación haya tenido contacto con terceros que así no hayan adquirido el producto, sí puedan constatar su existencia.

2.9. Finalmente, sobra decir que el titular del registro podrá demostrar la exportación con cualquier tipo de documentación que pruebe la realización de la transacción[6], eso sí, mientras que tales documentos

[6] Documentos tales como contrato de compraventa, factura comercial, contrato de transporte, contrato de seguro, manifiesto de carga de exportación, Documento Único Aduanero (DUA), lista de empaque, entre otros.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

igualmente demuestren que la exportación se realizó respecto de productos identificados con la marca objeto de cancelación.

3. Respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan 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 materia del proceso.

3.1. *«¿Cómo debe interpretarse la frase "a solicitud de persona interesada" contenida en el artículo 165 de la Decisión 486?»*

Se entiende por persona interesada a cualquier persona con interés en cancelar el registro marcario por falta de uso del signo distintivo en él registrado. En tal sentido, cualquier persona puede entenderse como persona interesada. La norma andina no presenta ninguna restricción para determinar que una persona tenga interés en solicitar, registrar y utilizar una marca idéntica o similar, o de excluir del registro una marca sobre la que asume no hay un uso real. Esto a la luz de lo establecido en los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 1.5. a) de la página 7 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 426-IP-2022. la cual se encuentra publicada en la página 8 de Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 de 12 de abril de 2023; disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf

3.2. *«¿El interés a que se refiere la norma es un interés objetivo, que se acredita con la sola interposición de la solicitud de cancelación?»*

Sí. El interés se acredita con la mera presentación de la acción de cancelación. Esto según lo establecido en los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 1.5. a) y b) de la página 7 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 426-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la página 8 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 de 12 de abril de 2023; disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARÍA
COMUNIDAD ANDINA

3.3. ***«En virtud del segundo párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, a fin de acreditar el uso de una marca ¿qué requisitos debe cumplir la documentación presentada para demostrar la exportación de un determinado producto distinguido con la marca que se pretende cancelar? ¿Existe alguna limitación en cuanto al destinatario final de los productos exportados? ¿Pueden los productos haber sido adquiridos por el propio titular de la marca o sus licenciadas?»***

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.3. a 2.9. de la sección F de la presente sentencia de interpretación prejudicial.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados por la autoridad consultante respecto de los artículos 165 y 167 de la Decisión 486, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dentro del proceso interno 14646-2017-0-1801-JR-CA-23, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la sentencia emitida en el proceso 426-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023.

SEGUNDO: Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 14646-2017-0-1801-JR-CA-23, la cual deberá adoptarla —remitiéndose asimismo a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen actos aclarados indicados en la presente providencia— 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 127 de su Estatuto.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

TERCERO: Con relación al artículo 167 de la Decisión 486, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 2.1. a 2.9. de la presente providencia.

CUARTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

QUINTO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial de fecha 21 de marzo de 2024, conforme consta en el Acta 8-J-TJCA-2024, y 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.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado

Rogelio Mayta Mayta
Magistrado

Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial el

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

magistrado presidente y la secretaria general.

Íñigo Salvador Crespo
Magistrado presidente

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

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

*****

TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARÍA
COMUNIDAD ANDINA