



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 013-2024

Sesión 33-J-TJCA-2024

Criterios jurídicos interpretativos relevantes emitidos por el TJCA el 18 de noviembre de 2024 en materia de propiedad intelectual (Sesión Judicial 33-J-TJCA-2024)

Sobre la legitimación activa del adquiriente de una marca para presentar acciones por infracción en defensa de la marca (Proceso 325-IP-2021)

Sobre la prohibición de registrar marcas bidimensionales idénticas o similares a formas (tridimensionales) de uso común (Proceso 34-IP-20211)

Sobre el conflicto que puede ocurrir entre un modelo industrial y un diseño industrial. El cuestionamiento de un registro de derechos de propiedad industrial como mecanismo de defensa en una acción de infracción (Proceso 382-IP-2021)

De por qué el interés legítimo para interponer una oposición al registro marcario corresponde a un requisito de admisibilidad. Sobre la suspensión de los efectos del acto administrativo que concede el registro marcario (Proceso 284-IP-2021)

Sobre si la renovación de un registro marcario se ve afectada por las modificaciones de la Clasificación Internacional de Niza (Proceso 193-IP-2022)

Quito, diciembre de 2024

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Criterios jurídicos interpretativos relevantes emitidos por el TJCA el 18 de noviembre de 2024 en materia de propiedad intelectual (Sesión Judicial 33-J-TJCA-2024)*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, diciembre, 2024.

© **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

Diagramación, edición de portada y elaboración de contenido:

Mario Mateo Santos Pérez

Imagen de portada:

Abet Llacer de Pexels, a través de Canva.com

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Magistrados

Íñigo Salvador Crespo (Presidente)

Sandra Catalina Charris Rebellón

Hugo R. Gómez Apac

Rogelio Mayta Mayta

Secretaria General

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Jefa Administrativa y Financiera

Germania Achig Castellanos

Abogados Asesores

John Alexander García Rodríguez

Alejandra Muñoz Torres

Mariohr Pacheco Sotillo

Carlos Gonzalo Vaca Dueñas

Auxiliar Judicial

Mario Mateo Santos Pérez

Consultora legal

Lupe Helena Núñez del Arco Viteri

Índice:

- Sobre la legitimación activa del adquirente de una marca para presentar acciones por infracción en defensa de la marca (Proceso 325-IP-2021).....5
- Sobre la prohibición de registrar marcas bidimensionales idénticas o similares a formas (tridimensionales) de uso común (Proceso 34-IP-2021).....8
- Sobre el conflicto que puede ocurrir entre un modelo industrial y un diseño industrial. El cuestionamiento de un registro de derechos de propiedad industrial como mecanismo de defensa en una acción de infracción (Proceso 382-IP-2021).....13
- De por qué el interés legítimo para interponer una oposición al registro marcario corresponde a un requisito de admisibilidad. Sobre la suspensión de los efectos del acto administrativo que concede el registro marcario (Proceso 284-IP-2021).....17
- Sobre si la renovación de un registro marcario se ve afectada por las modificaciones de la Clasificación Internacional de Niza (Proceso 193-IP-2022).....19

1. Sobre la legitimación activa del adquirente de una marca para presentar acciones por infracción en defensa de la marca (Proceso 325-IP-2021)

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 325-IP-2021 del 18 de noviembre de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5583 del 22 de noviembre de 2024, el TJCA respondió consultas sobre la legitimidad activa en los procesos administrativos de infracción de derechos marcarios:

«1. “¿Los arts. 238 y 239 de la Decisión 486 (...) permiten que una infracción contra derechos de propiedad industrial de una persona natural, pueda ser accionada con legitimación activa por una persona jurídica que, adquirió y registró formalmente los referidos derechos, después de ocurrida la infracción contra la persona natural que, a la vez es socio y representante legal de la persona jurídica accionante?”

2. “Cuando se transfiere una marca, ¿desde cuándo son oponibles los derechos del comprador: desde la transferencia o desde el registro de esa transferencia en las reparticiones pertinentes de propiedad intelectual?”

La autoridad consultante, a través de estas dos preguntas, pretende conocer la norma para establecer si el adquirente de un registro marcario está legitimado para plantear una acción por infracción de derechos sobre hechos acaecidos antes de adquirir formalmente titularidad sobre el registro marcario.

El artículo 161 señala que un registro de marca concedido o aún en trámite de registro, puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria y que dicha transferencia, la cual deberá constar por escrito, deberá registrarse ante la oficina nacional competente. Dicha autoridad podrá denegar el registro, en caso de que la transferencia en cuestión pudiera acarrear riesgo de confusión. La norma en mención señala que la falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

Por lo anterior, una persona, natural o jurídica, se hace titular de una marca con el correspondiente registro, sin considerar el medio concreto de adquisición, que puede ser un primer registro o el registro de una transferencia del título marcario ya registrado.

El titular adquirente de un derecho marcario sea cual fuere el título por el que lo hubiera adquirido, goza de esta legitimidad activa desde el momento en que se registra el título adquirido, quedando habilitado para reclamar por actos acaecidos desde el registro inicial de la marca, porque la protección jurídica es al signo distintivo, con abstracción del tiempo y forma de la adquisición. Teniendo en cuenta lo anterior, el derecho del comprador o adquirente de la marca cuya transferencia ha sido registrada ante la oficina nacional competente, cuenta con legitimidad activa para reclamar contra cualquiera por actos acaecidos incluso con anterioridad a dicha inscripción (tratándose de infracciones, en tanto no hayan prescrito).

El artículo 154 de la Decisión 486 establece que el “derecho al uso exclusivo” de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Como puede apreciarse, la norma hace referencia al ejercicio del *derecho exclusivo* de una marca que se detenta como *propietario* de esta. Situación distinta es la *legitimidad activa* para presentar una acción por infracción, para lo cual no es necesario ser propietario de la marca. En efecto, el licenciatario de una marca puede presentar acciones por infracción en defensa de la marca si así consta en el contrato de licencia de uso respectivo.

En consecuencia, en el contrato de compraventa de la marca —o de transferencia del registro marcario— las partes pueden convenir sobre el momento a partir del cual el comprador o adquirente podrá presentar acciones por infracción (y otras acciones) en defensa de la marca. Si tal legitimidad activa se puede establecer contractualmente a favor del licenciatario, con mayor razón se puede establecer lo mismo para el comprador o adquirente de la marca. El contrato de que se trate podría incluir otras atribuciones a favor del comprador o adquirente, incluso bajo la forma de un poder o mandato de representación.

Así las cosas, en el contrato de compraventa de la marca —o de transferencia del registro marcario— las partes pueden convenir que el comprador o adquirente podrá presentar acciones por infracción

en defensa de la marca desde la suscripción del respectivo contrato, desde que se solicita el registro de este acto jurídico ante la oficina nacional competente o desde la inscripción del mencionado acto jurídico en el registro correspondiente.

En caso de silencio en el contrato sobre ese particular, habrá que atenerse a lo que haya establecido la legislación o jurisprudencia nacionales, las que podrían reconocer al adquirente legitimidad activa para presentar acciones administrativas o judiciales en defensa de su derecho expectatio en caso se encuentre en trámite ante la oficina nacional competente la inscripción de la transferencia del registro marcario.»

El criterio jurídico interpretativo se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles//Gacetas/GACE/TA%205583.pdf>

2. Sobre la prohibición de registrar marcas bidimensionales idénticas o similares a formas (tridimensionales) de uso común (Proceso 34-IP-2021)

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 34-IP-2021 del 18 de noviembre de 2024¹, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5584 del 27 de noviembre de 2024, el TJCA estableció que la causal de irregistrabilidad de marcas iguales o similares a formas de uso común aplica a los signos bidimensionales:

«Sobre la prohibición de registrar marcas bidimensionales idénticas o similares a formas de uso común

1.1. Al analizar signos tridimensionales, la autoridad consultante podrá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 1.5.1. de las páginas 7 y 8 de la sentencia de interpretación prejudicial 75-IP-2023, antes citada, sobre las reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales. Por su parte, un signo bidimensional puede ser registrado como marca siempre que no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

1.2. Al momento de analizar la registrabilidad de un signo, la oficina nacional competente deberá verificar la distintividad del signo, evitar que este genere riesgo de confusión en los consumidores y, de ser el caso, evitar que el otorgamiento del registro constituya una medida restrictiva de la competencia. Esto ocurriría si se concede el registro marcario a un signo que ya es usado por los competidores en el mercado, por ejemplo, cuando el signo es idéntico o similar a: (i) formas usuales de los productos o servicios que pretende identificar; (ii) formas o características impuestas por la naturaleza o función del producto o servicio de que se trate; (iii) formas y otros elementos que le otorguen una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual aplican; o, iv) elementos descriptivos, genéricos o de uso común.

1.3. Si un signo es de uso común o usual en el mercado, no puede —por definición— ser distintivo y, por tanto, no podrá ser registrado

¹ La magistrada Sandra Catalina Charris Rebellón emitió voto disidente respecto de los párrafos 1.5., 1.6., 1.8., 1.10., 1.12. y 1.14. de la Sentencia.

como marca. Esta consideración se aplica para la generalidad de signos, independientemente de su naturaleza. No importa si un signo es denominativo, figurativo, mixto, bidimensional, tridimensional, etc.; en cualquier caso, para ser registrable como marca, debe contar con elementos suficientes que le otorguen distintividad.

1.4. El riesgo de confusión por falta de distintividad se puede dar no solo entre signos de la misma naturaleza, sino también entre signos de diferente naturaleza. Un signo denominativo puede generar riesgo de confusión con un signo figurativo, así como un signo bidimensional con uno tridimensional. Supóngase, por ejemplo, que una aerolínea es titular del signo denominativo “Aerocolibrí” y otra empresa de transporte aéreo pretende registrar, como signo figurativo, el cuerpo entero de un colibrí. En este ejemplo, un consumidor medio que suele viajar en avión podría incurrir en riesgo de confusión entre ambos signos, pese a que uno es denominativo y el otro figurativo, la autoridad debería rechazar el registro del segundo.

1.5. Si bien la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 está, en principio, destinada a ser aplicada para signos tridimensionales, nada impide que esta causal de irregistrabilidad sea considerada para otro tipo de signos debido a que el requisito de distintividad es aplicable para todas las marcas. Por tanto, si el signo solicitado a registro (independientemente de su naturaleza) constituye exclusivamente una forma usual del producto o de la función del servicio de que se trate, no será registrable como marca, salvo que esté acompañado por elementos adicionales que le otorguen suficiente distintividad al conjunto de elementos que comprenden este signo. En este caso, lo que protegerá el régimen marcario serán los elementos distintivos adicionales, y no la forma usual del producto o servicio de que se trate.

1.6. Piénsese, por ejemplo, en una compañía que fabrica cajas de cartón que pretenda registrar como marca bidimensional una figura que consista exclusivamente en un cubo dibujado sobre un plano. Siendo que varios competidores utilizarían la forma de un cubo para hacer cajas de cartón, un dibujo de la forma, por más que esté graficado en un plano bidimensional, no sería distintivo por el nivel de generalidad en el uso de la forma para fabricar estos productos.

1.7. Si se solicita el registro de un signo bidimensional que **puede causar riesgo de confusión** con un signo tridimensional⁶, no

debería ser registrado como marca. Lo que debe evaluarse es el riesgo de confusión en el consumidor más allá de la naturaleza del signo.

1.8. Sí es posible que un signo bidimensional genere riesgo de confusión con respecto a un signo tridimensional. Sería el caso, por ejemplo, que el agente económico “A”, que ha graficado sobre un plano (bidimensional) una de las caras de un cubo (asumiendo que las seis caras del cubo son idénticas) que constituye una marca tridimensional previamente registrada por “B”, pretende registrar este diseño como marca. En este caso, al reproducir “A”, de manera bidimensional, lo relevante del diseño tridimensional de titularidad de “B”, la puesta en el mercado de productos de “A” con dicho signo podría, en efecto, generar riesgo de confusión o asociación en los consumidores respecto de los productos que ambas marcas identifican, por lo que no sería registrable.

1.9. En este sentido, si la oficina nacional competente tiene un conflicto entre un signo tridimensional y uno bidimensional, y observa que el bidimensional está conformado por algún elemento semejante y sustancial del tridimensional, de modo que podría existir riesgo de confusión entre los productos o servicios que distinguen ambos, deberá rechazar el registro del bidimensional. *Contrario sensu*, si el diseño bidimensional solicitado a registro es distintivo y no es confundible con los demás signos en el mercado (cualquiera sea la naturaleza de estos), podría ser registrado.

1.10. Respecto de la posibilidad de generar efectos restrictivos a la competencia, las formas usuales de los productos (o sus envases), o las formas o características impuestas por la naturaleza del producto o servicio, no podrían ser utilizadas únicamente por un titular ya que, al ser propias de la naturaleza de lo que se pretende distinguir, no se puede evitar que los competidores (actuales o potenciales) utilicen estas formas en el mercado (o las sigan usando). El riesgo de generar una restricción a la competencia puede presentarse independientemente de si la solicitud del registro radica sobre un signo en forma bidimensional o si se la presenta con grosor (ancho o profundidad) en forma tridimensional. Permitir el uso exclusivo de una forma usual de los productos o sus envases a un operador económico generaría una restricción a la competencia.

1.11. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el **TJUE**), en el Asunto C-25/05 P (August Storck KG vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior), ha establecido lo siguiente:

“En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos de dicha disposición.

Esta jurisprudencia, desarrollada en relación con marcas tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, también es válida cuando la marca solicitada es una marca figurativa constituida por la representación bidimensional de dicho producto, ya que dicha marca tampoco consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa.”⁷

1.12. Se debe tener en consideración que algunos tipos de marcas, como las tridimensionales, tienen una mayor potencialidad de generar en su titular la capacidad de restringir la competencia, por lo que la oficina nacional competente deberá ser muy rigurosa y cuidadosa al momento de conceder o denegar este tipo de marcas y de esta manera evitar que un único operador adquiera derecho al uso exclusivo sobre una forma usual. La protección del régimen marcario recae únicamente sobre los diseños arbitrarios y distintivos del signo. En ningún caso se podría, bajo la protección que otorga un registro marcario, impedir a los competidores usar un diseño que ya se venía usando, o imposibilitarlos de crear productos, o envasarlos, con formas dictadas por su naturaleza. Siguiendo el ejemplo citado previamente, el otorgar un registro marcario al operador económico que fabrica cajas de cartón sobre un signo tridimensional consistente únicamente en un cubo, o sobre un signo bidimensional que consiste únicamente en el dibujo de un cubo en un plano, podría generar que el resto de los competidores no pudiesen producir cajas de cartón (como empaque o envase) en forma de cubo, generando así una restricción a la libre competencia.

1.13. En su Sentencia del 20 de octubre de 2011, recaída en los asuntos acumulados C-344/10 P y C-345/10 P, el TJUE sostuvo que los signos tridimensionales tienen una menor capacidad distintiva intrínseca, lo cual debe ser considerado debidamente por la autoridad nacional competente, tal como se aprecia a continuación:

“[L]a percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el

consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa...

En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo...”⁸

1.14. En suma, será irregistrable, bajo la causal del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, todo signo que consista exclusivamente en formas usuales (o una parte de ellas) de los productos o servicios de que se trate, independientemente de su naturaleza (*v.g.*, si es bidimensional o tridimensional), por cuanto carecería de distintividad, generaría confusión en el mercado y podría causar una restricción a la libre competencia.

⁶ Las formas tridimensionales tienen tres dimensiones, pero cuando son observadas por el consumidor, este puede centrar su atención en dos dimensiones. Por ejemplo: el diseño de un guante, si es visto de frente, únicamente se ve la palma y los dedos y así pareciera un signo bidimensional; sin embargo, si es visto de lado, se ve el grosor de la palma y de los dedos, y así sería un signo tridimensional.

⁷ Sentencia de 22 de junio de 2006, emitida por el TJUE en el asunto C-25/05 P, caso August Storck KG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior, disponible en:
<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d61cb64c2926a44bf4b48bb7678fd6ea4fe34KaxiLc3qMb40Rcb0SaxpMbh0?docid=65022&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=483613>

⁸ Sentencia de 20 de octubre de 2011, emitida por el TJUE en los asuntos acumulados C-344/10 P y C-345/10 P, caso Freixenet contra Oficina de Armonización del Mercado Interior, ECLI:EU:C:2011:680, disponible en:
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111586&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23102>

El criterio jurídico interpretativo se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles//Gacetas/GACE/TA%205584.pdf>

3. Sobre el conflicto que puede ocurrir entre un modelo industrial y un diseño industrial. El cuestionamiento de un registro de derechos de propiedad industrial como mecanismo de defensa en una acción de infracción (Proceso 382-IP-2021)

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 382-IP-2021² del 18 de noviembre de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5585 del 27 de noviembre de 2024, el TJCA estableció lo siguiente en torno al conflicto entre modelos y diseños industriales, así como abordó sobre el cuestionamiento de un registro de derecho de propiedad industrial como defensa en un proceso de infracción:

«1. El conflicto entre un modelo de utilidad y un diseño industrial

1.1. En las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los procesos 476-IP-2019⁷ y 151-IP-2020⁸, el TJCA estableció los criterios jurídicos interpretativos relacionados con el conflicto entre dos tipos de derechos de propiedad industrial: la marca tridimensional y el diseño industrial. Lo establecido en las mencionadas sentencias se aplica, *mutatis mutandis*, al conflicto entre un modelo de utilidad y un diseño industrial, ambos registrados.

En caso de conflicto entre dos derechos de propiedad industrial registrados, prevalecerá el derecho más antiguo (6). Ello, sin perjuicio de las causales de nulidad —que se tramita en la vía correspondiente— que podrían anular el registro otorgado.

1.2. Quien comercialice productos sobre la base de un registro de propiedad industrial concedido⁹ (que puede ser una marca tridimensional, una patente de modelo de utilidad o un diseño industrial), no comete infracción. El conflicto que se suscite entre un modelo de utilidad y un diseño industrial (o incluso con una marca tridimensional), registrados, deberá resolverse conforme a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en las sentencias de interpretación prejudicial referidas en el párrafo precedente.

² El magistrado Rogelio Mayta Mayta emitió voto aclaratorio en esta providencia.

- ⁷ Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 del 10 de septiembre de 2021, disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204336.pdf>
- ⁸ Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4385 del 14 de diciembre de 2021, disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204385.pdf>
- ⁹ En la medida que haya plena correspondencia entre el registro del derecho de propiedad industrial y el producto correspondiente.

2. El cuestionamiento del registro de derechos de propiedad industrial como defensa de la acción de infracción

2.1. En reiterada y consistente jurisprudencia, el TJCA se ha pronunciado sobre la alegación de la nulidad del registro *marcarío* como mecanismo de defensa en una acción por infracción, tal como se indicó en las interpretaciones prejudiciales emitidas en los procesos 473-IP-2018 del 28 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3726 de 9 de agosto de 2019; 476-IP-2019 del 10 de septiembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 del mismo día; y, 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponibles en los siguientes enlaces:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%203726.pdf>

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204336.pdf>

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>

También el Tribunal ha señalado que lo indicado con relación a las marcas es aplicable a los *diseños industriales*, particularmente en la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 130-IP-2021 del 27 de agosto de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5539 del 2 de septiembre de 2024, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205539.pdf>

El razonamiento expuesto con relación a las marcas y los diseños industriales se aplica igualmente cuando la acción de infracción se fundamenta en un *modelo de utilidad*.

3. Respuesta a los interrogantes planteados 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. La incidencia que tiene el derecho otorgado sobre un modelo de utilidad frente al derecho otorgado sobre un diseño industrial.

Para dar respuesta a este interrogante, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el numeral 1 del acápite G de la presente sentencia.

3.2. La incidencia de los aspectos funcionales o estéticos en un proceso de infracción.

Lo funcional (y novedoso) es relevante en el modelo de utilidad (las reivindicaciones concedidas). Lo estético (y novedoso) es relevante en el diseño industrial.

Sobre el alcance de protección del diseño industrial, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 1.1. a 1.11. de las páginas 6 a 10 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 182-IP-2022 de fecha 11 de julio de 2023, que consta en las páginas 28 a 32 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 del mismo mes, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf>

3.3. El conocimiento previo del derecho infringido por parte del infractor como criterio objetivo de la infracción.

La acción de infracción de derechos de propiedad industrial no busca determinar si el derecho presuntamente infringido fue otorgado

conforme a los requisitos legales, o si el presunto infractor conocía de la existencia del derecho otorgado. En consecuencia, es irrelevante si el presunto infractor conocía de la existencia del derecho infringido.

Para mayor precisión, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 2.1. a 2.24. y 2.38. a 2.52. de las páginas 6 a 17 y 20 a 23 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 25 a 36 y 39 a 42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>
(...)»

El criterio jurídico interpretativo se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles//Gacetas/GACETA%205585.pdf>

4. De por qué el interés legítimo para interponer una oposición al registro marcario corresponde a un requisito de admisibilidad. Sobre la suspensión de los efectos del acto administrativo que concede el registro marcario (Proceso 284-IP-2021)

Mediante Auto emitido en el marco del proceso de interpretación prejudicial 284-IP-2021³ del 18 de noviembre de 2024, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5584 del 27 de noviembre de 2024, el TJCA respondió preguntas de la autoridad consultante en los siguientes términos:

- «1. ¿Qué debe entenderse por legítimo interés para promover una acción de oposición de registro de marca?
2. ¿Cuáles son los elementos que componen el legítimo interés para interponer una oposición?

Para dar respuesta a estas preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2. a 2.5. de las páginas 13 y 14 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 342-IP-2022, que consta en las páginas 36 y 37 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205303.pdf>

3. ¿Cómo se afecta o se pierde el legítimo interés del opositor?

El interés legítimo para interponer una oposición corresponde a un requisito de admisibilidad, analizado al momento de verificar la admisión a trámite de la oposición, de acuerdo con lo establecido en los artículos 146 a 149 de la Decisión 486. Esta condición —el interés legítimo— no se ve afectada por cuestiones que ocurran con posterioridad.

Si después de admitida la oposición, sobrevienen circunstancias que afectan el registro del signo distintivo fundamento de la oposición —caducidad, cancelación, anulación o transferencia al mismo solicitante del registro objeto de oposición—, ello no afecta

³ El magistrado Rogelio Mayta Mayta emitió voto aclaratorio en esta providencia.

retroactivamente el interés legítimo de la oposición ya admitida, pero sí afectará el pronunciamiento de fondo de la oposición. Si desaparece el fundamento de la oposición, esta será declarada infundada en el pronunciamiento de fondo, sin necesidad de retrotraer el trámite o revocar la admisión.

4. ¿Pueden suspenderse los efectos de un acto administrativo de concesión de registro marcario cuando se ha cuestionado su validez en la instancia judicial correspondiente?

El otorgamiento de un registro marcario se genera a través de la expedición de un acto administrativo. Por tanto, la suspensión de los efectos del acto administrativo que concede el registro marcario se rige por las reglas procesales de derecho administrativo del País Miembro.

Para mayor claridad, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 4.10 de las páginas 33 a 35 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2022, que consta en las páginas 52 a 54 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>

5. ¿Qué debe entenderse por “afectación indebida del derecho de un tercero”?

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1. a 1.6. de las páginas 3 a 7 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 391-IP-2022, que consta en las páginas 4 a 8 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

(...))»

El criterio jurídico interpretativo se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles//Gacetas/GACETA%205584.pdf>

5. Sobre si la renovación de un registro marcario se ve afectada por las modificaciones de la Clasificación Internacional de Niza (Proceso 193-IP-2022)

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 193-IP-2022 del 18 de noviembre de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5586 del 27 de noviembre de 2024, el TJCA determinó lo siguiente sobre los alcances de la Clasificación Internacional de Niza:

«1. Alcances de la Clasificación Internacional de Niza

El Tribunal, en reiterados fallos, emitió un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre las actualizaciones de la Clasificación Internacional de Niza, su objeto, contenido, alcance y sus efectos en los registros marcarios vigentes...

(...)

Estos criterios jurídicos interpretativos fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en los párrafos 1.1. a 1.7 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en proceso 458-IP-2019 de 7 de octubre de 2020, en el apartado titulado “Alcances de la Clasificación Internacional de Niza”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4087 del 13 de octubre de 2020 (páginas 4 a 8), disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204087.pdf>

2. Sobre si la renovación de un registro marcario se ve afectada por las modificaciones de la Clasificación Internacional de Niza

2.1. Las interpretaciones prejudiciales del artículo 151 de la Decisión 486 realizadas por este Tribunal no han tratado lo referido a si la renovación de un registro marcario se ve afectada por las modificaciones de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que a continuación se aborda este tema específico.

2.2. El artículo 151 de la Decisión 486 establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros (independientemente de si pertenecen al Arreglo de

Niza) utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, “con sus modificaciones vigentes”, entendiéndose que las modificaciones vigentes se refieren a las actualizaciones que se hacen periódicamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), como órgano responsable de esta clasificación.

2.3. La OMPI establece que cada cinco años se publicará una nueva edición y, desde 2013, cada año se publica una nueva versión de cada edición. A la fecha de la presente sentencia, se encuentra vigente desde el 1 de enero de 2024 la duodécima edición.¹²

2.4. Estas actualizaciones de la Clasificación Internacional de Niza pueden consignar modificaciones en el listado de productos y servicios, variación en los términos utilizados, la inclusión de nuevos productos o servicios anteriormente inexistentes o recategorizar elementos por las consideraciones que estime necesarias, emergentes del análisis y discusión del Comité de Expertos de la Unión de Niza.

2.5. La entrada en vigor de una nueva versión de la Clasificación Internacional de Niza no implica que las solicitudes en trámite, mucho menos los registros otorgados (o las renovaciones en curso) deban modificar su listado de productos y servicios. Como se indicó anteriormente, la clasificación es un mecanismo de armonización, por lo que la protección solicitada (y otorgada) del registro no se limita al número de clase, sino que el solicitante o titular pretende proteger el signo para distinguir los productos o servicios descritos en su petitorio o registro. Bajo ese entendido, al titular le interesa más lo escrito en la descripción de productos y servicios que una simple clasificación numérica, de la que puede no ser conocedor.

2.6. Para evitar el riesgo de confusión en los consumidores, lo relevante no es que haya coincidencia en el número de la clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino si existe o no conexión competitiva entre los productos o servicios del signo registrado y los productos y servicios del signo respecto del cual se pretende el registro.

2.7. Si la oficina nacional competente, a la luz de la conexión competitiva, advierte el riesgo de confusión, está facultada para denegar, de oficio, la solicitud de registro correspondiente.

2.8. El número de la Clasificación Internacional de Niza no es justificación para establecer conexidad competitiva o para descartarla, siendo obligación de la oficina nacional (o la autoridad competente) considerar los criterios expuestos sobre la conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza¹³.

2.9. En conclusión, no es la posición inicial del número de la Clasificación Internacional de Niza, ni las modificaciones que sobre esta se hagan, lo que determina si hay riesgo de confusión o no. Lo relevante es si hay o no conexión competitiva entre los productos o servicios amparados por el registro marcario y los productos o servicios distinguidos por el signo cuyo registro se solicita.

¹² Clasificación de Niza. OMPI, disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/> (Consulta: 20 de agosto de 2024).

¹² Ver interpretación prejudicial recaída en el proceso 145-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, que consta en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del mismo día, disponible en el siguiente enlace: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

(...))»

El criterio jurídico interpretativo se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles//Gacetas/GACETA%205586.pdf>

