



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 011-2024
Sesión 27-J-TJCA-2024



Criterios jurídicos interpretativos relevantes emitidos por el TJCA
el 14 de octubre de 2024 en materia de propiedad industrial
(Sesión Judicial 27-J-TJCA-2024)

Interpretación Prejudicial 234-IP-2021, que establece
criterios jurídicos interpretativos sobre el argumento
de la mala fe en la obtención del registro marcario
como mecanismo de defensa en un procedimiento
de infracción marcaria

Quito, octubre de 2024

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Criterios jurídicos interpretativos relevantes emitidos por el TJCA el 14 de octubre de 2024 en materia de propiedad industrial (Sesión Judicial 27-J-TJCA-2024)*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, octubre, 2024.

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

Diagramación, edición de portada y elaboración de contenido:

Mario Mateo Santos Pérez

Imagen de portada:

AlphaTradeZone 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

Alejandra Muñoz Torres

Carlos Gonzalo Vaca Dueñas

John Alexander García Rodríguez

Mariohr Pacheco Sotillo

Auxiliar Judicial

Mario Mateo Santos Pérez

Consultora legal

Lupe Helena Núñez del Arco Viteri

Índice:

- Sobre el argumento de la mala fe en la obtención del registro marcario como mecanismo de defensa en un procedimiento de infracción marcaria.....5

Sobre el argumento de la mala fe en la obtención del registro marcario como mecanismo de defensa en un procedimiento de infracción marcaria

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 234-IP-2021 del 14 de octubre de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5565 del 22 de octubre de 2024, el TJCA estableció lo siguiente sobre los alegatos de mala fe en la obtención del registro marcario como mecanismo de defensa en un procedimiento de infracción:

«¿En un procedimiento de infracción marcaria cabe evaluar el argumento de defensa de la denunciada si la marca se adquirió de mala fe por la denunciante?»

“¿En un procedimiento de infracción marcaria corresponde evaluar si la marca registrada base para la presentación de la denuncia, incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 135° de la Decisión 486?”

Las dos preguntas anteriores plantean dos situaciones de alcance procesal diferente. En el primer caso, el argumento de la mala fe se esgrime como un mero mecanismo de defensa en el que el demandado expresa una respuesta negativa que conlleva la afirmación de un hecho. En el segundo caso, el argumento de la mala fe es la base de una acción que rebasa el alcance de una simple defensa y se expresa como una especie de “contra demanda o reconvencción”, que tiene una pretensión independiente al del proceso en que se opone, que ameritaría la realización de un proceso aparte y diferenciado de aquel en que se origina.

En el primer caso, en que el argumento se opone solo como medio de defensa, el Tribunal ha establecido en su jurisprudencia⁴ que si el denunciado en una acción por infracción marcaria prueba que, con anterioridad al comienzo de dicho procedimiento, inició una acción de nulidad con relación al registro marcario que sustenta la denuncia por infracción, corresponde que la autoridad nacional competente suspenda el procedimiento de infracción marcaria y espere el resultado de la acción de nulidad, pues el resultado puede tener incidencia directa en la acción por infracción.

Para que opere la regla de este criterio jurídico interpretativo se requiere la verificación de dos condiciones: (i) la existencia de una acción de nulidad

planteada con anterioridad al proceso en que se la opone; y, (ii) que la acción de nulidad del registro marcario pueda incidir efectivamente en el resultado de la acción por infracción de derechos. Si no se cumple uno de estos requisitos, el criterio es inaplicable.

En el segundo caso, en que el argumento se plantea como una especie de “reconvención o contrademanda”, se tiene que la Decisión 486 no prevé esa posibilidad por lo que en una interpretación sistemática puede inferirse que no es admisible interponer una especie de “reconvención o contrademanda” en los procesos de infracción marcaria según la norma andina. En estos casos, se tendrá que proceder conforme lo prevea la normativa interna de los países miembro.

⁴ Ver respuesta a la pregunta 4.5 de la Interpretación Prejudicial 473-IP-2018, de fecha 28 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena 3726 del 9 de agosto de 2019 (páginas 65 y 66), que a su vez fue recogida como acto aclarado en el párrafo [4.10] de la Interpretación Prejudicial 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 del mismo mes (páginas 52 a 54).»

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles//Gacetas/GACE/TA%205565.pdf>

