



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 004-2024
Sesión 8-J-TJCA-2024

Criterios jurídicos interpretativos relevantes
emitidos por el TJCA el 21 de marzo de 2024

(Sesión Judicial 8-J-TJCA-2024)

La protección de la obra multimedia en una acción de infracción de
derechos patrimoniales de autor

El registro multiclase de marcas

Exportación de un producto desde los Países Miembros a
sucursales del titular de un registro marcario en el
exterior como forma de uso de una marca

Quito, marzo de 2024

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Criterios jurídicos interpretativos relevantes emitidos por el TJCA el 21 de marzo de 2024 (Sesión Judicial 8-J-TJCA-2024)*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, marzo 2024.

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

Diagramación y elaboración de contenido:

Mario Mateo Santos Pérez

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 Sebastián Garcés Vásquez

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 la protección genérica de los elementos de una obra multimedia en el marco de una acción de infracción de derechos patrimoniales de autor.....4
- El registro multiclase de marcas.....6
- Sobre la exportación de un producto desde los Países Miembros a sucursales del titular de un registro marcario en el exterior como forma de uso de una marca.....11

1. Sobre la protección genérica de los elementos de una obra multimedia en el marco de una acción de infracción de derechos patrimoniales de autor

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 03-IP-2021 del 21 de marzo de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5454 del 27 del mismo mes, el TJCA estableció lo siguiente:

«...“¿Al analizar si existe infracción a los derechos patrimoniales de una obra multimedia es necesario que se acredite la titularidad de cada uno de los personajes de la obra?”»

Este Tribunal se ha referido en procesos anteriores sobre la naturaleza y protección de la obra multimedia, existiendo a la fecha un criterio armónico y estable en la materia que constituye acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 464-IP-2017. Al respecto, la autoridad consultante deberá remitirse a los párrafos 5.26 a 5.36 de las páginas 29 a 31 de la mencionada providencia, contenidos en las páginas 64 a 66 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3438 del 12 de noviembre de 2018, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203438.pdf>

En relación con la pregunta de la autoridad consultante, es menester destacar que la obra multimedia es, en esencia, una obra compleja que incorpora diversos aportes creativos originales que, por sí mismos, pueden ser considerados obras artísticas y protegerse individualmente como tal.

Sin embargo, esta característica de la obra multimedia no resta su carácter unitario, en el sentido de que esta obra compleja es una sola obra y no un conjunto disperso de obras. Por eso, en el marco de una acción por infracción de derechos patrimoniales de autor sobre una obra compleja, no es necesario individualizar las obras artísticas que la componen para verificar una infracción.

Las obras artísticas complejas gozan de una protección integral, que engloba al conjunto ordenado de obras individuales que la componen en la medida que satisfaga el requisito de originalidad que aplica a todas las obras artísticas. La infracción de un elemento parte de una obra multimedia, o de cualquier obra compleja, ha de entenderse, por lo tanto, como una vulneración a la obra en su totalidad, en tanto que los elementos o partes forman parte de ella.»

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205454.pdf>

2. El registro multiclase de marcas

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 105-IP-2023 del 21 de marzo de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5453 del 27 del mismo mes, el TJCA estableció lo siguiente:

«...El registro multiclase de marcas

...El primer párrafo del artículo 138 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (...)”

(Subrayado agregado)

...La norma andina, que data del año 2000, prevé el sistema de registro monoclasa, según el cual la solicitud de registro marcario comprende una sola clase —de productos o servicios— de la Clasificación Internacional de Niza. A la luz de esta norma, la persona interesada en registrar la marca para más de una clase debería realizar múltiples solicitudes de registro: tantas solicitudes como clases comprenda su interés.

... El literal f) del artículo 1 de la Decisión 689 del 2008⁷ permitió a los Países Miembros establecer un registro multiclase de marcas, siempre que se acogieran a dicha facultad en el plazo previsto en su artículo 3⁸, lo que fue efectuado por la República de Colombia y la República del Perú. La interpretación que el TJCA realiza en la presente sentencia respecto del literal f) del artículo 1 de la Decisión 689 del 2008 es aplicable solo a dichos Países Miembros.

⁷ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1646 del 15 de agosto de 2008.

⁸ **Decisión 689.-**

“**Artículo 3.-** A más tardar al 20 de agosto de 2008, los Países Miembros que así lo consideren, comunicarán a la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre su voluntad de utilizar la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión, transcurrido este plazo, el País Miembro que no haya realizado dicha comunicación no podrá hacer uso de tal facultad.
(...)”

...Como puede apreciarse, la normativa andina ha facultado a Colombia y a Perú a utilizar el registro multiclase en su legislación interna⁹. Esta legislación, como es evidente, no puede vulnerar el derecho andino, por lo que el TJCA, con carácter introductorio, procede a continuación a interpretar el literal f) del artículo 1 de la Decisión 689.

⁹ En Colombia, el artículo 168 del Decreto Ley 019 del 10 de enero de 2012 trata del sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas; y en Perú, el artículo 58 del Decreto Legislativo 1075 se refiere al registro multiclase.

...Sobre la base del literal f) del artículo 1 de la Decisión 689, la persona interesada puede solicitar el registro marcario para distinguir productos o servicios de varias clases del nomenclador internacional de Niza. Se trata de la misma configuración marcaria, por lo que no es posible que una solicitud multiclase tenga unas características en el signo respecto de una clase y carezca de estas para otra (por ejemplo, que se trate de un signo denominativo para la primera clase, figurativo para una segunda y mixto para una tercera). En otras palabras, la marca multiclase es una sola; cualquier variación en su configuración (denominativa, figurativa, etc.) implicaría otra solicitud multiclase.

...El análisis de forma de la solicitud debe cumplir todos los requisitos en cada una de las clases solicitadas. Así pues, deberá tener el pago de la tasa correspondiente por cada clase, y si se hace la solicitud a través de un apoderado, este deberá estar facultado para cada una de las clases pretendidas.

...La presentación de una solicitud de registro multiclase no está supeditada a que exista o se genere algún tipo de vínculo o conexión entre las clases pretendidas. Bajo ninguna

circunstancia la mera inclusión de dos o más clases en una solicitud implica reconocer la existencia de vinculación entre ellas, mucho menos sostener que hay conexidad competitiva so pretexto de que se trata de dos o más clases que hacen parte de la misma solicitud. La conexión competitiva entre productos o servicios se rige bajo los parámetros ya establecidos en la jurisprudencia del TJCA.

...En todo caso, esta flexibilización en las solicitudes no implica —en lo que respecta al análisis de registrabilidad— nada diferente a que se tratase de una solicitud de registro monoclasa. Así las cosas, la oficina nacional tiene la misma obligación legal de realizar el análisis de registrabilidad para todas y cada una de las clases, de forma integral y objetiva, según la clase para la cual se pretenda protección, a la luz de las características propias de cada clase.

...Como lo ha mencionado este Tribunal en múltiples oportunidades, algunas causales de irregistrabilidad del signo —como son su descriptividad, genericidad, formas usuales o expresiones de uso común— están estrechamente relacionadas con la naturaleza de los productos o servicios que pretenden ser distinguidos con dicho signo. Si una determinada palabra es genérica para los productos o servicios de una clase, pero no para los de otra, tratándose de una solicitud multiclase, la consecuencia es que la marca será negada respecto de los productos o servicios frente a los cuales está incurso en la causal de irregistrabilidad, pero podrá acceder a la protección marcaria con relación a los productos o servicios de la clase en los que no incurra en tal causal.

...Otro escenario corresponde al de la confundibilidad con una solicitud o registro previo de un tercero¹⁰, pues en este caso la oficina nacional competente deberá tener en cuenta las reglas establecidas por este Tribunal¹¹ para la conexión o vinculación entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza, siendo posible que deba negarse el registro en una clase por tratarse de los mismos productos o servicios (o productos y servicios conexos), pero se conceda en otra precisamente por tratarse de productos o servicios respecto de los cuales no existe conexidad competitiva.

- 10 Análisis que igualmente se aplicaría para aquellas causales de “irregistrabilidad” que implican un análisis de “confundibilidad” respecto de otros signos distintivos o derechos de propiedad intelectual.
- 11 Ver específicamente los párrafos 3. a 3.7. de la interpretación prejudicial emitida en el proceso 391-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023 (páginas 18 a 21), la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

...Una vez otorgado el registro marcario a una solicitud multiclase, la oficina nacional podrá pronunciarse sobre afectaciones (renuncias, renovaciones, transferencias, licencias, divisiones) totales o parciales que se le hagan, teniendo en cuenta las reglas particulares para cada actuación. Igual ocurrirá respecto de las acciones de cancelación que se interpongan respecto de una marca multiclase.

Asimismo, en el caso de que el titular del registro multiclase requiera interponer oposición a la solicitud de registro de un tercero, bastará que presente la oposición con fundamento en las clases con las que considera existe riesgo de confusión y asociación en virtud de los productos y servicios protegidos que presenten esta relación —pues la conexión competitiva se analiza en función del producto o servicio de que se trate, y no por la clase involucrada—. No se le puede obligar a que presente oposición con fundamento en todos los registros de la marca multiclase, sin perjuicio de que la oficina nacional competente alegue de oficio aquellas clases del registro que no hayan sido planteadas en la oposición.

...En relación con las cancelaciones por no uso, tal como se mencionó (...), no debe entenderse que el registro multiclase implique la vinculación o conexidad entre las clases registradas, por lo que no puede pretender el titular del registro multiclase que con solamente demostrar el uso (o la debida justificación del no uso) en una de las clases, sea imposible acceder a la cancelación total o parcial en las demás clases del nomenclador internacional¹².

12 Ver específicamente los párrafos 2. a 2.7. 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 9 a 11), la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:

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

...En conclusión, cada clase del registro marcario multiclase se debe entender como si el titular contara con una pluralidad de solicitudes o registros independientes, debiendo hacer el respectivo análisis para cada supuesto.

...Respuesta a los interrogantes planteados por la autoridad consultante

(...)

...“¿El nombre comercial cuyo registro no ha sido renovado, puede otorgar un derecho de exclusividad que se traduzca en el registro del mismo signo como marca?”

No. La preexistencia de un nombre comercial propiedad del mismo solicitante del registro marcario —independientemente de si este ha sido depositado o registrado con anterioridad— no genera ningún derecho especial frente a una nueva solicitud de registro marcario. En todos los casos la oficina nacional competente deberá realizar de oficio el respectivo examen de registrabilidad, pues la existencia de un depósito o registro previo no otorga protección automática sobre una nueva marca ni exime a la oficina nacional competente de realizar el examen de la solicitud en trámite...»

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205453.pdf>

3. Sobre la exportación de un producto desde los Países Miembros a sucursales del titular de un registro marcario en el exterior como forma de uso de una marca

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 176-IP-2023 del 21 de marzo de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5453 del 27 del mismo mes, el TJCA estableció lo siguiente:

«...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

...La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca constituye un acto aclarado (...) en los 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>

...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.

...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.

...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.

...Corresponde entonces detenerse en el segundo elemento. Según lo anteriormente expuesto por este Tribunal⁵, 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.

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>

...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 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.

...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.

...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.

...Finalmente, sobra decir que el titular del registro podrá demostrar la exportación con cualquier tipo de documentación que pruebe la realización de la transacción⁶, eso sí, mientras que tales documentos igualmente demuestren que la exportación se realizó respecto de productos identificados con la marca objeto de cancelación.

- 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.

...Respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

(...)

...“¿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...

...“¿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...»

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205453.pdf>

