



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 003-2023

La solicitud de transferencia de un registro marcario
como fundamento del legítimo interés para presentar
oposición a una solicitud de registro de marca

Interpretación prejudicial N° 65-IP-2022

Quito, enero 2023

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Cuaderno Judicial 003-2023 – La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, enero 2023.

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

Diagramación, edición, diseño de portada y contraportada:

Lupe Helena Núñez del Arco Viteri

Imagen de la portada:

De kanchanachitkhamma a través de Canva.com, licencia de Canva Gratis

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Magistrados

Hugo R. Gómez Apac (Presidente)

Luis Rafael Vergara Quintero

Gustavo García Brito

Íñigo Francisco Alberto Salvador Crespo

Secretaria a.i.

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Abogados asesores

Eduardo Almeida Jaramillo

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Jefa administrativa y financiera

Germania Achig Castellanos

Abogados consultores

Alejandra Muñoz Torres

Lilian Carrera González

Lupe Helena Núñez del Arco Viteri

Mariohr Pacheco Sotillo

Asistentes judiciales

Carlos Sebastián Garcés Vásconez

Edison Canchig Echeverría

Mediante Interpretación Prejudicial 65-IP-2022 del 13 de enero de 2023, publicada en la [Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5101](#) del 19 de enero de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha establecido, como criterio jurídico interpretativo, que una solicitud de transferencia de registro marcario fundamenta el legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca, asunto vinculado con lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial:

«...El primer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«**Artículo 146.-** Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

(...))»

...La figura de la oposición al registro de una marca no solo busca proteger los intereses del titular de un registro marcario, sino también

el interés colectivo de los consumidores, pues se debe evitar que estos queden expuestos a un riesgo de confusión o de asociación que afectaría su proceso de elección de bienes o servicios en el mercado.

...La persona que todavía no es titular de un registro marcario, pero sí beneficiaria de una solicitud de transferencia (en trámite) de un registro marcario a su favor, cuenta con legítimo interés para presentar una oposición —sobre la base de la expectativa de ser en el futuro titular del mencionado registro marcario— a una solicitud de registro de marca.

...La razón de lo anterior descansa no solo en la capacidad de proteger el derecho expectatio que se tiene sobre un registro marcario, sino también en la necesidad de evitar que la falta de presentación de una oposición, genere un escenario de convivencia de dos marcas registradas, que bien podría ocasionar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.»



Decisión 486 – Régimen Común de Propiedad Industrial.-

«**Artículo 146.-** Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.»

