



# TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 012-2024  
Sesión 28-J-TJCA-2024



Criterios jurídicos interpretativos relevantes emitidos por el TJCA  
el 18 de octubre de 2024 en materia de propiedad intelectual  
(Sesión Judicial 28-J-TJCA-2024)

Sobre el derecho exclusivo del autor de realizar, autorizar o  
prohibir la adaptación de su obra. La adaptación de una obra  
como una nueva obra protegida (Proceso 54-IP-2022)

Cuestiones vinculadas a la declaración y probanza de la  
notoriedad de un signo distintivo (Proceso 64-IP-2022)

Quito, noviembre de 2024

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Criterios jurídicos interpretativos relevantes emitidos por el TJCA el 18 de octubre de 2024 en materia de propiedad intelectual (Sesión Judicial 28-J-TJCA-2024)*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, noviembre, 2024.

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

**Diagramación, edición de portada y elaboración de contenido:**

Mario Mateo Santos Pérez

**Imagen de portada:**

Pexels de pixabay, 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 derecho exclusivo del autor de realizar, autorizar o prohibir la adaptación de su obra. La adaptación de una obra como una nueva obra protegida (Proceso 54-IP-2022).....5
- Cuestiones vinculadas a la declaración y probanza de la notoriedad de un signo distintivo (Proceso 64-IP-2022).....9

## 1. Sobre el derecho exclusivo del autor de realizar, autorizar o prohibir la adaptación de su obra. La adaptación de una obra como una nueva obra protegida (Proceso 54-IP-2022)

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 54-IP-2022 del 18 de octubre de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5575 del 6 de noviembre de 2024, el TJCA emitió criterios jurídicos novedosos sobre el régimen de derecho de autor en cuanto a adaptaciones de obras, de conformidad con lo siguiente:

### «El derecho exclusivo del autor de realizar, autorizar o prohibir la adaptación de su obra. La adaptación como una nueva obra protegida

...El literal e) del artículo 13 de la Decisión 351 reconoce al autor y, en su caso, a sus herederos, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la adaptación, arreglo u otra transformación de sus obras<sup>7</sup>. Esta disposición hace eco de lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en lo sucesivo, el **Convenio de Berna**)<sup>8</sup>.

...Sobre la “adaptación” de obras artísticas y literarias, la “Guía sobre los tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI” expone lo siguiente:

“El concepto de ‘adaptaciones’ es muy amplio, y sería difícil elaborar una lista completa de las transformaciones que corresponden a ese concepto. Ahora bien, hay algunos casos típicos, como la dramatización de una novela o —lo opuesto— la transformación de una obra dramática en una novela; la transformación de una película en una obra radiofónica; o una versión en historietas de una historia breve...”<sup>9</sup>.

El literal e) del artículo 13 de la Decisión 351, en consonancia con el Convenio de Berna, reconoce el derecho de los autores de autorizar o prohibir a terceros realizar adaptaciones que representen una alteración o desviación de la presentación original de la obra. Constituye una violación al derecho de autor el que un tercero realice una de estas modificaciones a la obra original sin la autorización previa de su autor o contra su expresa prohibición.

## *La adaptación como una nueva obra protegida*

...Sin perjuicio de los derechos que le correspondan al autor o titular de una obra primigenia, las adaptaciones que se realicen de ella constituirán por sí mismas obras del ingenio —que producen derechos independientes en favor de sus autores— distintas de la primigenia si es que gozan de originalidad<sup>10</sup>. Así lo disponen los artículos 5 y 2 (numeral 3) de la Decisión 351 y el Convenio de Berna, respectivamente:

“**Artículo 5.-** Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su previa autorización, son obras del ingenio distintas de la original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras”.

### “**Artículo 2**

[*Obras protegidas* : 1. ‘Obras literarias y artísticas’; 2. Posibilidad de exigir la fijación; 3. Obras derivadas; 4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 6. Obligación de proteger; beneficiarios de la protección; 7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales; 8. Noticias]

(...)

3) Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística”.

... Lo anterior tiene importantes repercusiones en casos en los cuales se han creado varias obras derivadas, directa o indirectamente, de una obra primigenia. Podría ocurrir, por ejemplo, que de la obra primigenia **P** se deriven las adaptaciones **A**, **B** y **C**. Para que cada una de estas obras derivadas no constituya una infracción al derecho exclusivo del autor primigenio de autorizarlas o prohibirlas, los autores derivados deberán contar con la autorización o licencia correspondiente otorgada por el titular de la obra primigenia **P**<sup>11</sup>. Si de la adaptación **B** se deriva una segunda adaptación **B2**, el autor de esta segunda obra derivada deberá contar con la autorización tanto del titular de **P** como del titular de **B**.

...Podría ocurrir que el titular de **P** autorice al titular de **B** a consentir en su nombre cualquier obra derivada de las de ambos, o viceversa<sup>12</sup>. Lo que no es de recibo es que un tercero que cuenta con la

autorización de uno solo de los titulares previos pretenda usarla como licencia universal para legitimar su obra derivada **B2**, evadiendo los derechos de los demás artistas en la cadena de obras de las que ha derivado la suya. En estos casos, incluso si la autoridad nacional competente declarara que no se han vulnerado los derechos del titular que ha otorgado una licencia, podría declarar que se han violado los derechos de otros titulares de la cadena que no han consentido la adaptación de sus obras vinculadas.

...En conclusión, una adaptación constituye una obra en sí misma, si goza de originalidad. Quien pretenda adaptar una obra debe obtener autorización del titular de la obra primigenia. A su vez, quien pretenda efectuar una segunda adaptación de una obra previamente adaptada sobre la base de dicha adaptación, deberá obtener autorización tanto del titular de la obra primigenia como del titular de la primera adaptación.

<sup>7</sup> La disposición comunitaria incluye también la “traducción” de la obra. Sin embargo, por las características propias de esta modalidad, se excluye del presente criterio jurisprudencial interpretativo.

<sup>8</sup> **Convenio de Berna.-**

**“Artículo 12**

[*Derecho de adaptación, arreglo y otra transformación*]

Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras”.

**“Artículo 14**

[*Derechos cinematográficos y derechos conexos*: 1. Adaptación y reproducción cinematográficas; distribución; representación, ejecución pública y transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas; 2. Adaptación de realizaciones cinematográficas; 3. Falta de licencias obligatorias]

- 1) Los autores de obras literarias o artísticas tendrán el derecho exclusivo de autorizar:
  - 1º la adaptación y la reproducción cinematográficas de estas obras y la distribución de las obras así adaptadas o reproducidas;
  - 2º la representación, ejecución pública y la transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas.
- 2) La adaptación, bajo cualquier forma artística, de las realizaciones cinematográficas extraídas de obras literarias o artísticas queda sometida, sin perjuicio de la autorización de los autores de la obra cinematográfica, a la autorización de los autores de las obras originales.
- 3) Las disposiciones del Artículo 13.1) no son aplicables”.

<sup>9</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Guía sobre los tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI*, Ginebra, 2003, párrafo BC-12.3. Disponible en:  
[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo\\_pub\\_891.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo_pub_891.pdf)

<sup>10</sup> La obra derivada debe estar autorizada por el titular de la obra primigenia (a menos que esté en el dominio público) y cumplir con todos los requisitos generales para ser protegida por derechos de autor, incluyendo

el requisito de originalidad. Por lo tanto, “si los cambios no son lo suficientemente relevantes para diferenciar en su forma la obra supuestamente derivada de la preexistente, estaríamos frente a un caso de reproducción y no de una obra diferente”. (Ver literal c) del párrafo 5.3. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 108-IP-2020 del 7 de octubre de 2020, que consta en la página 37 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4118 del 19 de noviembre de 2020).

Los derechos de adaptación, arreglo y transformación de una obra son distintos a los de reproducción de esta y son mutuamente excluyentes. No podría reclamarse simultáneamente una infracción en ambas modalidades pues, si la obra derivada constituye una obra diferente de la primigenia, no es una reproducción de esta; y, en cambio, si constituyera una mera reproducción de la obra primigenia, no comprendería una adaptación, arreglo u otra transformación no autorizada.

- <sup>11</sup> A menos que la obra primigenia esté en el dominio público.
- <sup>12</sup> A esto es a lo que se refiere el párrafo BC-2.43. de la “Guía sobre los tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI” cuando alude a un “sistema simplificado de autorización”.»

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

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles//Gacetas/GACE/TA%205575.pdf>

## 2. Cuestiones vinculadas a la declaración y probanza de la notoriedad de un signo distintivo (Proceso 64-IP-2022)

Mediante Auto emitido en el marco del proceso de interpretación prejudicial 64-IP-2022<sup>1</sup> del 18 de octubre de 2024, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5575 del 6 de noviembre de 2024, el TJCA respondió preguntas sobre la figura de notoriedad de una marca:

«(...)

1. ¿Qué debe entenderse por notoriedad de una marca?

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1. a 2.5. de las páginas 7 a 9 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 153-IP-2022, que consta en las páginas 8 a 10 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>

2. ¿Puede la notoriedad ser declarada por una autoridad distinta al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual?

A la luz de los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 2.15. de la página 12 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 153-IP-2022, que consta en la página 13 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, es competente el juez o la oficina nacional de cualquiera de los países miembros, según el trámite relacionado con derechos de propiedad industrial que se adelante. La referida sentencia se encuentra disponible en el siguiente enlace:

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

3. ¿Son las facturas de exportación prueba de la temporalidad de la notoriedad?

4. ¿Puede declararse la notoriedad de un signo, simplemente por haber exportado productos?

---

<sup>1</sup> El magistrado Rogelio Mayta Mayta emitió voto aclaratorio en esta providencia.

Sí. En lo pertinente, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1. a 2.9. de las páginas 4 a 7 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 176-IP-2023, que consta en las páginas 16 a 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5453 del 27 de marzo de 2024, disponible en el siguiente enlace:

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

5. ¿El periodo de notoriedad corresponde al periodo que abarca la prueba incluso si esta fuera de data anterior a la demanda de cancelación de la marca?

Sí. La notoriedad se reconoce sobre la base del lapso delimitado en las pruebas.

6. ¿Puede declararse la notoriedad de una marca cumpliendo únicamente tres de los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486?

Bastaría uno solo de los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 para demostrar la notoriedad, a excepción de lo indicado en la siguiente respuesta.

7. ¿Se puede declarar la notoriedad de una marca simplemente por la existencia de registros anteriores?

A diferencia de la pregunta anterior, la sola existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro es insuficiente para determinar la notoriedad de un signo, debiendo acompañarse de evidencia capaz de demostrar alguno de los demás criterios enunciados en el artículo 228 de la Decisión 486.

8. ¿Se puede declarar la notoriedad de la marca, con base en documentos que hagan referencia a la venta de productos de la clase 30, distintos a la clase internacional de la marca que se pretende registrar?

La notoriedad de un signo no está limitada a una única clase de la Clasificación Internacional de Niza. La notoriedad se reconoce según la evidencia allegada, independientemente de la clase. Si el signo es notorio, rompe el principio de especialidad, por lo que puede existir o no conexidad competitiva con otras clases de productos o servicios.

En todo caso, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.15. a 2.23. de las páginas 12 a 14 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 153-IP-2022, que consta en las páginas 13 a 15 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>

9. ¿Tiene relevancia que el signo que se pretenda proteger corresponda a productos de la clase 32, y que la marca registrada ampare productos de la clase 29?
10. ¿El hecho que los productos de los signos en conflicto pertenezcan a la misma clase del nomenclátor, podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos?
11. ¿De acuerdo con la Clasificación de Niza, existe la posibilidad que la marca sea confundida?

A pesar de haberse formulado de forma diferente, el sentido de las preguntas es el mismo. Para dar respuesta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3.1. a 3.7. de las páginas 17 a 20 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 391-IP-2022, que consta en las páginas 18 a 21 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>

12. Si la marca registrada es denominativa y la que se pretende registrar es mixta, ¿hay riesgo de confusión?
13. ¿Existe riesgo de confundibilidad entre una marca denominativa y una marca mixta?

A pesar de haberse formulado de forma diferente, el sentido de las preguntas es el mismo. Para dar respuesta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 2.10. de la página 12 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 391-IP-2022, que consta en la página 13 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>

14. ¿Qué se entiende por identidad en el cotejo marcario?

En el ámbito del cotejo marcario, debe entenderse la “identidad” en el sentido de que ambos signos son iguales. La identidad hace referencia a la coincidencia de los elementos denominativos y gráficos de dos marcas a la hora de realizar un análisis comparativo entre las mismas. Un concepto diferente es el de “similitud”.

Los criterios para determinar la identidad en un cotejo marcario constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 1.6., y 2.10. de las páginas 3 a 7, y 12 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 391-IP-2022 del 13 de marzo de 2023 que constan en las páginas 4 a 8 y 13 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>

15. ¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor?

16. ¿Prevalece el derecho alegado por el titular de la marca o el derecho del consumidor, respetando su capacidad de entendimiento, comprensión y elección?

A pesar de haberse formulado de forma diferente, el sentido de las preguntas es el mismo. La respuesta en ambos casos es que prima la perspectiva del consumidor promedio, tal como lo ha dicho la jurisprudencia de este Tribunal, en particular dentro de los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 1.4. de las páginas 5 a 7 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 391-IP-2022, que consta en las páginas 6 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%205575.pdf>

