

Sobre la defensa de la marca por parte del adquirente cuyo título aún no está inscrito en el registro marcario

* * * *

Hugo R. Gómez Apac¹

Pontificia Universidad Católica del Perú

hgomez@pucp.pe

1. Introducción: el derecho marcario andino

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú conforman la Comunidad Andina, el proceso de integración jurídica, económica y social más exitoso de Latinoamérica que nació con la firma del Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969. Uno de los atributos de este proceso de integración es la existencia de regímenes jurídicos comunes, es decir, leyes andinas que rigen en el territorio de los cuatro países miembros sobre la base de los principios de preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo.

Uno de los regímenes jurídicos más aplicados es la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, aprobado por la Co-

1 El autor es magistrado en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (desde marzo de 2016) y profesor en la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico (Perú) y en la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es profesor invitado en la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías en la Universidad Austral (Argentina). Es miembro de la Junta Asesora de Jueces de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (período 2023-2025).

misión de la Comunidad Andina el 2000,² la cual regula asuntos relevantes de las marcas y de otros signos distintivos (v.g., nombres comerciales, lemas comerciales, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia), como es lo concerniente a los requisitos para su registro, el procedimiento de registro, los derechos conferidos por el registro, el régimen de licencias y lo relativo a la cancelación, renuncia, nulidad y caducidad del registro.

Según el art. 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere con su registro ante la respectiva oficina nacional competente. El art. 161 de la misma ley andina establece que toda transferencia debe registrarse ante la mencionada oficina, de modo que la falta de registro ocasiona que la transferencia no surta efectos frente a terceros. Su art. 238, por su parte, señala que el titular del derecho marcario puede entablar acciones contra las personas que infrinjan sus derechos.

2. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Una de las competencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA), que es el órgano jurisdiccional del proceso de integración subregional andino, es la emisión de interpretaciones prejudiciales a solicitud de las autoridades administrativas (v.g., las oficinas de patentes y marcas) y jurisdiccionales de los países miembros que van a resolver una controversia nacional aplicando una o más normas del derecho andino. A través de estas sentencias, la corte andina explica —con carácter vinculante— a la autoridad consultante sobre el sentido, contenido y alcance de los principios, conceptos e instituciones inmersos en las normas andinas.

En noviembre de 2021, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, que tenía que resolver una controversia en la cual debía determinarse si una empresa estaba o no legitimada para plantear una acción por infracción de

2 Publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 600 del 19 de septiembre de 2000.

derechos por hechos acaecidos antes de convertirse en titular (por el registro de la transferencia a su favor) de la marca supuestamente infringida, le solicitó al TJCA la interpretación prejudicial del art. 238 de la Decisión 486 y le formuló preguntas con el objeto de averiguar si el adquirente de un registro marcario está o no legitimado para plantear una acción por infracción de derechos por hechos acaecidos antes de adquirir formalmente la titularidad del registro marcario.

El TJCA contestó la solicitud y las preguntas mediante la Interpretación Prejudicial 325-IP-2021 del 18 de noviembre de 2024, sentencia publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 5583 del 22 del mismo mes. La corte andina desarrolló criterios jurídicos interpretativos sobre dos asuntos estrechamente vinculados. El primero, si el adquirente de un registro marcario puede plantear acciones por infracción por hechos acaecidos con anterioridad al momento en el que se inscribió la adquisición de la marca. El segundo, desde qué momento el adquirente de una marca puede presentar acciones por infracción en defensa de la marca: ¿desde la fecha de suscripción del contrato por el cual adquiere la marca, desde el momento en que solicita la inscripción de dicho contrato ante la oficina de marcas o desde que se inscribe el mencionado contrato en el registro marcario? A continuación, se analiza cada uno por separado.

2.1 El primer criterio jurídico interpretativo de la Interpretación Prejudicial 325-IP-2021

Con relación a si el adquirente de un registro marcario puede plantear acciones por infracción por hechos acaecidos con anterioridad al momento en que se inscribió la adquisición de la marca, el TJCA señaló lo siguiente:

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).

Para entender lo dicho por la corte andina, observemos el siguiente ejemplo. Asumamos que “A” es titular de la marca registrada “X” y el 15 de enero de 2025 celebra un contrato por el cual vende dicha marca a “B”. Este, por su parte, solicita la inscripción del mencionado contrato el 22 de enero (a la semana siguiente) y dicho acto jurídico se inscribe el 15 de abril de 2025 (tres meses después) en el registro marcario.

Conforme a lo explicado por el TJCA, desde el 15 de abril de 2025, “B” podría plantear acciones por infracción de la marca “X” por hechos que ocurrieron no solo antes del 15 de abril o del 22 de enero, sino también antes del 15 de enero de 2022.

Un tercero (“C”) podría haber infringido la marca “X” en diciembre de 2024. No fue denunciado o demandado por “A” porque este ignoraba la infracción o porque ya no tenía interés en defenderla dada su intención de venderla, como efectivamente lo hizo en enero del año siguiente. Aunque “B” inscribió el título de su adquisición el 15 de abril de 2025, se encuentra legitimado para formular una acción por infracción de derechos marcarios contra “C” por las ventas (de presuntos productos piratas) que este hizo en diciembre de 2024. También podría presentar acción por infracción por hechos ocurridos entre el 15 de enero y el 14 de abril de 2025, supuesto en el cual, además, solicitará (ante la autoridad competente) la indemnización por los daños y perjuicios que la infracción le hubiera ocasionado, de ser el caso.

Según el primer criterio jurídico interpretativo, el adquirente de un registro marcario sí puede plantear acciones por infracción por hechos acaecidos con anterioridad al momento en el que se inscribió (en el registro de la oficina nacional competente) la adquisición de la marca.

2.2 El segundo criterio jurídico interpretativo de la Interpretación Prejudicial 325-IP-2021

En lo que respecta al momento en el que el adquirente de una marca puede presentar acciones por infracción en defensa de la marca —es decir, si es desde la fecha de suscripción del contrato por el cual adquiere la marca, desde el momento en que solicita la inscripción del contrato ante la oficina de marcas o desde que se inscribe el contrato en el registro marcario—, el TJCA mencionó lo siguiente:

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 [sic], 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.

Para explicar el segundo criterio jurídico interpretativo, usaremos el mismo ejemplo utilizado para el primero.

“B”, como adquirente del signo distintivo, ¿puede presentar acciones por infracción en defensa de la marca “X” desde el 15 de enero (fecha de la firma del contrato por el cual adquiere la marca), desde el 22 de enero (fecha en la que solicitó a la oficina de marcas el registro del contrato) o recién desde el 15 de abril de 2025 (fecha en la que se inscribió el contrato en el registro marcario)?

Asumamos que “B” se entera, el 16 de enero de 2025, que “C” ha importado presuntos productos piratas que reproducen la marca “X”, que dichos productos están en un almacén aduanero y que se está tramitando la nacionalización correspondiente ante la autoridad aduanera. ¿Quién tendría más interés en presentar una acción por infracción contra “C”? ¿Quién estaría dispuesto a pagar la fianza bancaria —en los casos en los que esta fuere exigible— que respalde el pedido de medida cautelar —presentada en la vía administrativa o judicial, según lo prevea la legislación nacional— que tenga por objeto ordenar la paralización del trámite aduanero de importación? ¿“A” o “B”?

“A” ya vendió la marca y ya recibió el pago correspondiente. “B” sería el más interesado en defender la marca adquirida, pero al 16 de enero de 2025 aún no ha solicitado la inscripción de su contrato de adquisición de la marca, y menos este acto jurídico ha sido inscrito en el registro marcario.

Según el segundo criterio jurídico interpretativo del TJCA, en el contrato de venta de la marca, “A” y “B” podrían estipular que el segundo estará facultado para presentar acciones por infracción en defensa de la marca desde la fecha de suscripción del mencionado acto jurídico. En tal sentido, y siguiendo con nuestro ejemplo, si así hubiese sido pactado, el 17 de enero de 2025 “B” podría estar solici-

tando —en la vía administrativa o judicial, según lo prevea la legislación nacional— una medida cautelar que tenga por objeto ordenar la paralización del trámite aduanero —de “C”— de importación de los productos presuntamente piratas, y “B” aportaría la fianza bancaria solicitada —en los casos que esta fuere exigible— como garantía de los eventuales daños que podría ocasionar la medida cautelar a “C”. Claro está que las acciones que emprenda “B” estarán supeditadas a que su derecho se inscriba en el registro marcario.

En caso de silencio en el contrato sobre este particular, la corte andina mencionó que se aplica lo establecido en la legislación o jurisprudencia nacional, la que podría reconocerle al adquirente legitimidad activa para presentar acciones administrativas o judiciales en defensa de su derecho expectatio en el caso de que la inscripción de la transferencia del registro marcario se encuentre en trámite ante la oficina nacional competente.

En efecto, desde que presenta la solicitud de inscripción del contrato de adquisición de la marca “X” (en nuestro ejemplo, el 22 de enero de 2025), “B” tendría un derecho expectatio a su favor. Desde el momento en que la oficina de marcas ha iniciado el trámite del procedimiento administrativo de inscripción del referido contrato en el registro marcario, “B” tendría un derecho expectatio sobre el registro marcario, y este derecho le generaría un interés legítimo —y la correspondiente legitimidad para obrar activa— para presentar acciones en defensa de la marca, entre ellas, la acción por infracción.

3. Sobre el interés legítimo derivado de la presentación de una solicitud de transferencia de un registro marcario

Existe jurisprudencia del TJCA que ha reconocido que la presentación de una solicitud de transferencia de un registro marcario genera en el solicitante un interés legítimo para formular determinadas acciones en defensa de la marca adquirida.

Es el caso de la Interpretación Prejudicial 171-IP-2019 del 11 de diciembre de 2020,³ en la que la corte andina analizó el art. 170 de

3 Publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 4168 del 25 de febrero de 2021.

la Decisión 486 en lo concerniente a quién debe notificarse una solicitud de cancelación del registro marcario por falta de uso del signo distintivo, si es únicamente a quien aparece como titular vigente del registro marcario o también a quien tiene en trámite una solicitud de transferencia del referido registro a su favor. En esta sentencia, el TJCA señaló lo siguiente:

... La persona que ha presentado la solicitud de transferencia del registro, por ejemplo acompañando el contrato que acredita la adquisición del activo intangible, podría tener, eventualmente, más interés en defender la vigencia del registro marcario que el titular transferente. En efecto, asumamos hipotéticamente que “A”, la persona que aparece como titular del registro, ha transferido a “B” a título oneroso la unidad de negocio que comprende tanto los activos tangibles como intangibles, incluyendo en este último la marca del producto o servicio del mencionado negocio. En este ejemplo, “B” se va a apersonar al registro de propiedad industrial con el propósito de solicitar que se efectúe la transferencia del registro marcario a su nombre, adjuntando los medios probatorios correspondientes (como es el caso del contrato de compraventa de los mencionados activos). Si con posterioridad a su solicitud, un tercero presenta una solicitud de cancelación del registro marcario, por ejemplo, por el supuesto de falta de uso de la marca, es bastante probable que sea “B”, y no “A”, quien tenga mayor interés en defender la vigencia del signo distintivo adquirido —pero cuya transferencia aún no ha sido resuelta—. No solo eso, en el mencionado ejemplo es bastante probable que el adquirente de los activos, es decir “B”, ya detente en su poder las facturas, contratos y registros de ventas que acreditarían el uso de la marca cuyo registro está siendo objeto de una solicitud de cancelación. En consecuencia, sería “B”, y no “A”, quien podría defender de mejor manera la oposición a la cancelación del registro.

... El caso mencionado en el párrafo precedente evidencia que una solicitud de cancelación de un registro marcario no solo debe notificarse a quien formalmente aparece aún como titular del registro, sino también a quien previamente presentó una solicitud de transferencia del registro marcario. Y si la solicitud de transferencia

del registro ha sido presentada con posterioridad a la solicitud de cancelación del registro, cabe aplicar el mismo razonamiento, en aras de proteger el derecho de defensa y el debido proceso de todos los involucrados.

Como puede apreciarse del razonamiento expuesto por el TJCA, una vez que la marca ha sido vendida, es el comprador, más que el vendedor, el principal interesado en defenderla frente a una solicitud de cancelación del registro marcario por falta de uso del signo distintivo, por lo que el comprador debe ser notificado de tal solicitud para que pueda oponerse a esta, presentando los medios probatorios que acrediten el uso de la marca. No es necesario que el comprador tenga inscrito el título de su adquisición; es suficiente que se encuentre en trámite la inscripción de su título.

También tenemos la Interpretación Prejudicial 65-IP-2022 del 13 de enero de 2023,⁴ en la que la corte andina, al analizar el art. 146 de la Decisión 486, afirmó que una solicitud de transferencia de un registro marcario constituye fundamento del interés legítimo del adquirente de la marca para presentar oposición a la solicitud de registro de un tercero. En esta sentencia, el TJCA estableció lo siguiente:

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

4 Publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 5101 del 19 de enero de 2023.

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.

Se entiende del criterio jurisprudencial desarrollado por la corte andina que la persona que todavía no es titular formal del registro marcario, pero sí beneficiaria de una solicitud (en trámite) de transferencia del registro marcario a su favor, cuenta con interés legítimo para presentar oposición —sobre la base de la expectativa de ser, en el futuro, titular del registro marcario— a una solicitud de registro de signo distintivo presentada por un tercero.

El razonamiento expuesto en la Interpretación Prejudicial 65-IP-2022 es similar al esbozado en la Interpretación Prejudicial 171-IP-2019. Quien ha comprado o adquirido una marca, y mientras esté en trámite el procedimiento administrativo de inscripción del título de su adquisición en el registro marcario, cuenta con un derecho expectatio, con interés legítimo —y la consecuente legitimidad para obrar activa— para defender la marca, ya sea para contradecir una solicitud de cancelación del registro marcario por falta de uso o para oponerse a una solicitud de registro de un tercero con relación a un signo distintivo que podría generar riesgo de confusión con la mencionada marca.

En rigor, el derecho expectatio que posee el adquirente de la marca cuyo título aún no está inscrito, pero está en trámite de inscripción, le genera un interés legítimo —y la consecuente legitimidad para obrar activa— para defender la marca a través de todo tipo de acciones, incluyendo la acción por infracción, y las situaciones de urgencia justifican el dictado de una medida cautelar que proteja adecuadamente la marca en cuestión.

Tratándose de una solicitud cautelar en el marco de una acción por infracción, el análisis de la verosimilitud del derecho puede ser perfectamente satisfecho a través del contrato de transferencia y la solicitud de inscripción en trámite. Esto se sustenta en el hecho de que la medida cautelar no requiere una certeza absoluta, sino una probabilidad razonable de la existencia del derecho. En este contexto, el reconocimiento del derecho expectatio le permite a la autoridad administrativa o jurisdiccional competente realizar un juicio

sumario que considere los elementos de urgencia y proporcionalidad en defensa de la marca.

En caso de que el contrato de transferencia o cesión de la marca, que sirve como base de la acción por infracción y de las medidas cautelares, no se inscriba, el accionante deberá responder por los daños que se pudieran haberle causado a la parte demandada o a terceros. Esto podrá efectuarse mediante la ejecución de la fianza bancaria, en caso de que la autoridad administrativa o judicial la haya requerido, o directamente por disposición judicial contra el accionante en ausencia de dicha fianza. Este mecanismo asegura un equilibrio entre la protección provisional de los derechos y la prevención de abusos en el ejercicio de las medidas cautelares.

4. Reflexión personal: a modo de conclusión

El lector podrá observar que el TJCA no aplicó en la Interpretación Prejudicial 325-IP-2021 (noviembre de 2024) el mismo criterio que había esbozado en las Interpretaciones Prejudiciales 171-IP-2019 (diciembre de 2020) y 65-IP-2022 (enero de 2023). Si lo hubiera hecho, lo que habría expresado es que desde el momento en que el adquirente solicita —ante la oficina de marcas— la inscripción del contrato de adquisición de la marca tendría un derecho expectatio, y que este derecho lo facultaría a defender la marca adquirida, como sería presentar acciones por infracción.

¿Por qué no lo hizo? El TJCA es un órgano colegiado compuesto por cuatro magistrados. El colegiado que emitió la Interpretación Prejudicial 325-IP-2021, el 18 de noviembre de 2024, no es el mismo que el que emitió las Interpretaciones Prejudiciales 171-IP-2019 (del 11 de diciembre de 2020) y 65-IP-2022 (del 13 de enero de 2023).

En lo personal, considero que, a partir del momento de la vigencia del contrato de adquisición de la marca, el comprador o adquirente, como propietario —y aunque su derecho no esté inscrito—, está facultado para iniciar toda clase de acciones en defensa de la marca, entre ellas, la acción por infracción. Claro está que tales acciones estarán supeditadas a que su derecho se inscriba.

El colegiado de noviembre de 2024 se inclinó por darle preeminencia al aspecto contractual. En tal sentido, vendedor y comprador

de la marca tienen la potestad de estipular en el contrato el momento a partir del cual el segundo podrá entablar toda clase de acciones en defensa de la marca, entre ellas, la acción por infracción.

En caso de silencio en el contrato sobre dicho asunto, lo que queda es verificar si la legislación o la jurisprudencia nacional le reconocen al adquirente de la marca 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.

En ese escenario, cobran relevancia los criterios jurisprudenciales contenidos en las Interpretaciones Prejudiciales 171-IP-2019 y 65-IP-2022, que reconocen el derecho expectatio de quien tiene en trámite la transferencia del registro marcario a su favor, derecho que genera un interés legítimo para actuar en defensa de la marca.

El derecho expectatio que posee el adquirente de la marca cuyo título aún no está inscrito, pero está en trámite de inscripción, lo dota de interés legítimo —y la consecuente legitimidad para obrar activa— para defender la marca a través de todo tipo de acciones, incluyendo la acción por infracción, y las situaciones de urgencia justifican el dictado de una medida cautelar que proteja adecuadamente la marca en cuestión.

La protección del derecho expectatio a través de una medida cautelar es crucial para evitar que actos de terceros puedan generar un daño irreparable al adquirente mientras se completa el proceso de inscripción de su título, lo cual guarda correspondencia con el principio de la tutela judicial efectiva.

Jurisprudencia citada

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 171-IP-2019 del 11 de diciembre de 2020, publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 4168 del 25 de febrero de 2021.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 65-IP-2022 del 13 de enero de 2023, publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 5101 del 19 de enero de 2023.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 325-IP-2021 del 18 de noviembre de 2024, publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 5583 del 22 de noviembre de 2024.