

C.R. & F. ROJAS
ABOGADOS

Fundado en 1900

NEWSLETTER

Marzo 2023 No. 4

**Análisis de la Interpretación Prejudicial 229 IP 2020 del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

**La Paz
Centro**

Calle Federico Zuazo 1598,
Edificio Park Inn
Piso 11

(+591 - 2) 211 3165
(+591 - 2) 231 3737

**La Paz
Zona Sur**

Avenida Ballivián 1063
Edificio Green Tower
Piso 13

(+591 - 2) 211 3165

Cochabamba

Avenida América 1228
Edificio Ferrara
Piso 1, Oficina 11 (Bloque A)

(+591) 783 62100

Santa Cruz

Avenida San Martín 155,
Edificio Ambassador Business Center
Piso 19

(+591 - 3) 337 7474

Análisis de la Interpretación Prejudicial 229 IP 2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

La sentencia prejudicial 229 IP 2020 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) se refiere a la interpretación de los artículos 27 y 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el régimen común sobre propiedad intelectual en la Comunidad Andina. En particular, se trata de determinar si el derecho de propiedad industrial sobre una marca o nombre comercial puede impedir el registro de un nombre de dominio en internet que contenga dicha marca o nombre comercial.

El TJCA establece que la titularidad de una marca no otorga automáticamente el derecho exclusivo sobre su uso en Internet, por lo que no puede impedir el registro de un nombre de dominio que contenga dicha marca o nombre comercial. El registro de un nombre de dominio en Internet constituye un acto independiente del registro de una marca, y aunque puede existir cierta similitud entre ambos registros, no implica necesariamente una infracción a la propiedad industrial.

En consecuencia, el TJCA concluye que el registro de un nombre de dominio que contenga una marca o nombre comercial no constituye per se una violación a los derechos de propiedad industrial, y que en cada caso particular será necesario realizar un análisis detallado para determinar si existe o no infracción a los derechos de propiedad industrial. Este análisis debe tener en cuenta, entre otros factores, la similitud entre la marca y el nombre de dominio, la existencia de un riesgo de confusión para los consumidores y la finalidad de uso del nombre de dominio.

En resumen, la sentencia prejudicial 229 IP 2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que la titularidad de una marca no otorga automáticamente el derecho exclusivo sobre su uso en Internet y que cada caso particular debe ser analizado para determinar si existe o no infracción a los derechos de propiedad industrial.

Ante la emisión de la mencionada Interpretación Prejudicial, han surgido dudas y argumentos sobre su aplicación a aquellos casos en los que las partes pretenden probar el uso de una determinada marca, aportando al efecto documentos que se encuentran en idiomas diferentes al castellano, asegurando que la potestad de aceptarlos es de la Autoridad Nacional Competente. Entonces, surge la pregunta:

¿Esta IP abre la posibilidad de probar el uso de las marcas aportando documentos que se encuentren en idiomas diferentes al castellano?

La sentencia prejudicial 229 IP 2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no se refiere específicamente a la posibilidad de probar el uso de las marcas aportando documentos en idiomas diferentes al castellano. Sin embargo, en general, en los procedimientos judiciales y administrativos de propiedad intelectual en la Comunidad Andina, se acepta la presentación de pruebas en idiomas diferentes al castellano, siempre y cuando se acompañen de una traducción certificada al castellano.

La Comunidad Andina está compuesta por países de habla hispana, pero también incluye a países como Brasil, que hablan portugués. Por lo tanto, en la práctica, es común que se presenten documentos en diferentes idiomas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la traducción certificada es necesaria para asegurar que el juez o autoridad administrativa encargada de resolver el caso comprenda correctamente el contenido de los documentos presentados como prueba.

En resumen, aunque la sentencia prejudicial 229 IP 2020 no se refiere específicamente a la posibilidad de presentar documentos en idiomas diferentes al castellano, en la práctica es común que se acepten dichos documentos, siempre y cuando se acompañen de una traducción certificada al castellano.

Existen autores que han analizado este punto y señalan que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica que, si bien los documentos que se presenten ante las autoridades nacionales competentes deben estar en idioma castellano, el artículo 8 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (“Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple de dicho idioma. Sin embargo, la oficina de marcas competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente”) otorgaría la facultad a las mismas de decidir si consideran conveniente o pertinente aceptar o no la incorporación de dichos documentos en un idioma diferente, teniendo en consideración los criterios de razonabilidad y economía procesal en la marco del derecho al debido proceso. Las autoridades nacionales competentes deben analizar si aceptar las pruebas en otro idioma podría afectar el derecho al debido proceso, y, si con ello se puede llegar a limitar el derecho a la defensa de la contraparte.

Entonces, ¿cuál es su finalidad?

La sentencia prejudicial 229 IP 2020 del TJCA tiene como finalidad principal aclarar y definir la interpretación de los artículos 27 y 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en relación con el registro de nombres de dominio que contienen marcas o nombres comerciales.

En particular, la sentencia tiene como objetivo establecer que la titularidad de una marca no otorga automáticamente el derecho exclusivo sobre su uso en Internet y que el registro de un nombre de dominio que contenga una marca o nombre comercial no constituye per se una violación a los derechos de propiedad industrial.

La finalidad de esta sentencia es proporcionar claridad y orientación a las empresas y a los tribunales de la Comunidad Andina en relación con la protección de los derechos de propiedad industrial en el contexto de Internet y los nombres de dominio. Al establecer los criterios para determinar si existe o no una infracción a los derechos de propiedad industrial, la sentencia también tiene como objetivo promover la protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad Andina, fomentando así un ambiente de competencia leal y sana entre las empresas de la región.

¿Es posible presentar pruebas de uso de una marca en idiomas diferentes al castellano ante la Comunidad Andina?

Sí, es posible presentar pruebas de uso de una marca en idiomas diferentes al castellano ante la Comunidad Andina, siempre y cuando se acompañen de una traducción certificada al castellano.

La Comunidad Andina está compuesta por países de habla hispana, pero también incluye a países como Brasil, que hablan portugués. Por lo tanto, es común que se presenten documentos en diferentes idiomas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la traducción certificada es necesaria para asegurar que la autoridad administrativa encargada de resolver el caso comprenda correctamente el contenido de los documentos presentados como prueba.

En resumen, se pueden presentar pruebas de uso de una marca en idiomas diferentes al castellano ante la Comunidad Andina, siempre que se presenten con una traducción certificada al castellano para asegurar que las pruebas sean entendidas y consideradas adecuadamente por las autoridades competentes en la resolución del caso.

¿En qué Interpretación Prejudicial se establece?

No hay una Interpretación Prejudicial específica que establezca la posibilidad de presentar pruebas de uso de una marca en idiomas diferentes al castellano ante la Comunidad Andina. En general, en los procedimientos judiciales y administrativos de propiedad intelectual en la Comunidad Andina, se acepta la presentación de pruebas en idiomas diferentes al castellano, siempre y cuando se acompañen de una traducción certificada al castellano.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada caso es diferente y las reglas aplicables pueden variar según las circunstancias específicas del caso. Por lo tanto, es importante consultar con un abogado especializado en propiedad intelectual para obtener una asesoría adecuada sobre el caso particular y las reglas aplicables en el país en cuestión.

Paula Bauer
C.R. & F. Rojas Abogados
en Bolivia

El presente artículo no se trata de un análisis, es un breve comentario sobre la norma legal vigente

Anteriores Boletines

- Decreto Supremo No. 4896 – Gestora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía – Gestora SAJ-RPA