

ASIPI Buenos Aires 2025

PI en movimiento: tendencias jurisprudenciales en Latinoamérica y la Unión Europea

Hugo R. Gómez Apac

Magistrado Principal por la República del Perú
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Buenos Aires, diciembre de 2025

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

Antecedentes

La protección del derecho expectatio del adquirente de una marca cuyo título de adquisición se encuentra en trámite de registro:

- Sentencia 171-IP-2019 (febrero, 2021): se notifica la solicitud de cancelación del registro marcario por falta de uso a quien tiene en trámite una solicitud de transferencia de la marca a su favor.
- Sentencia 65-IP-2022 (enero, 2023): una solicitud de transferencia de un registro marcario constituye fundamento del interés legítimo para presentar oposición a la solicitud de registro de un tercero.

La controversia en el proceso interno boliviano

Determinar si una empresa estaba legitimada para plantear una acción por infracción de derechos marcarios por hechos acaecidos antes de que el título por el que adquirió la marca supuestamente infringida se inscribiera en el registro de la oficina nacional competente.

Una de las preguntas de la autoridad consultante

- En un escenario de infracción de derechos marcarios, cuando se transfiere una marca, **¿desde cuándo son oponibles los derechos del comprador: desde la transferencia o desde el registro de la transferencia?**
- El TJCA entendió que la pregunta era, a la luz de la controversia interna, la siguiente:
 - ¿Desde cuándo el comprador de una marca puede plantear acción por infracción en defensa de dicho signo distintivo: desde la transferencia o desde el registro de la transferencia?

Interpretación Prejudicial 325-IP-2021 (Noviembre, 2024)

- Una vez inscrito el título de la transferencia de la marca, ¿puede presentar el adquirente acción por infracción de derechos por hechos acaecidos antes de la inscripción de la transferencia?
- ¿Desde cuándo el adquirente de la marca puede presentar acciones en defensa de este signo distintivo: desde el contrato de transferencia, desde que solicita la inscripción del contrato o desde que se registra dicho contrato?

Interpretación Prejudicial 325-IP-2021 (Noviembre, 2024)

Primer criterio jurídico interpretativo:

«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).»

Interpretación Prejudicial 325-IP-2021 (Noviembre, 2024)

Segundo criterio jurídico interpretativo (perspectiva contractual):

«...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 licenciataro, 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.»

Interpretación Prejudicial 325-IP-2021 (Noviembre, 2024)

Segundo criterio jurídico interpretativo (perspectiva contractual):

«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.»

Interpretación Prejudicial 325-IP-2021 (Noviembre, 2024)

Segundo criterio jurídico interpretativo:

«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.»

Sobre la sincronización de una obra musical en una obra audiovisual

La controversia en el proceso interno peruano

- Apdayc denunció a Cineplex por infracción del derecho patrimonial de comunicación pública de las obras musicales sincronizadas en las películas (obras audiovisuales) que proyectaba en sus salas de cine.
- Cineplex contestó señalando:
 - La película es una nueva unidad creativa, por lo que su comunicación pública no implica la comunicación pública de la obra musical.
 - Cuando se autoriza la sincronización de la obra musical, implícitamente se está autorizando la comunicación pública de la obra musical.
 - Apdayc busca un doble cobro, porque ya se pagó por la licencia de sincronización.

La pregunta de la autoridad consultante

¿La autorización para sincronizar una obra musical (*v.g.*, una canción) en una obra audiovisual (*v.g.*, una película) supone o incluye el derecho de comunicación pública de la primera?

Los informes orales y escritos presentados ante el TJCA (Abril, 2025)

- Partes del proceso interno: Apdayc, Cineplex e Indecopi
- Asociación Colombia de la Propiedad Intelectual – ACPI
- Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual – AEPI
- Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor - APPI
- Centro Colombiano del Derecho de Autor – CECOLDA
- International Trademark Association - INTA
- Pro Música Colombia

Interpretación Prejudicial 228-IP-2023 (Junio, 2025)

- Toda licencia (o autorización) o cesión de derechos patrimoniales se encuentra limitada a lo expresamente pactado, lo que incluye lo razonablemente implícito del texto expreso del contrato.
- La sincronización opera respecto de obras musicales preexistentes y de las creadas deliberadamente para la obra audiovisual. Para lo primero, lo **usual** es una licencia de uso no exclusiva; y, para lo segundo, lo **usual** es un contrato de obra por encargo.

¡Libertad contractual!

Interpretación Prejudicial 228-IP-2023 (Junio, 2025)

En el contrato de licencia de sincronización se puede pactar:

- La licencia de uso del derecho de reproducción de la obra musical.
- La licencia de uso del derecho de reproducción + la licencia de uso del derecho de comunicación pública, de la obra musical.

¡Libertad contractual!

Interpretación Prejudicial 228-IP-2023 (Junio, 2025)

- Si se licenció solo el derecho de reproducción, la SGC **sí** puede cobrar a los cines las regalías por la comunicación pública de las obras musicales sincronizadas.
- Si se licenció tanto el derecho de reproducción como el derecho de comunicación pública, la SGC **no** puede cobrar a los cines las regalías por la comunicación pública de las obras musicales sincronizadas.

Interpretación Prejudicial 228-IP-2023 (Junio, 2025)

- Las autorizaciones razonablemente implícitas del texto expreso del contrato:

«...se pacta que el titular de la obra musical va a recibir un porcentaje de lo que va a recaudar el productor de la película por comunicar públicamente la película en salas de cine, plataformas de *streaming* y canales de televisión...»

➡ Sí se ha autorizado la comunicación pública de la obra audiovisual sincronizada.

Interpretación Prejudicial 228-IP-2023 (Junio, 2025)

- La presunción de legitimidad en favor de la SGC
 - La carga de la prueba de los cines: probar que sí se pactó la autorización (expresa o razonablemente implícita) para la comunicación pública de la obra musical sincronizada.

Muchas gracias...