

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**N° RA/MDPyEP/VCLI N° 002/2023**

La Paz, 31 de mayo de 2023

Dentro del Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa TOYOSA S.A., contra la Resolución Administrativa IF-REV-18/2016, de 24 de junio de 2016, sustanciado ante el entonces Viceministerio de Comercio Interno actual Viceministerio de Comercio y Logística Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP

**VISTOS:**

- El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa TOYOSA S.A., contra la Resolución Administrativa IF-REV-18/2016, de 24 de junio de 2016.
- La Resolución Administrativa MDPyEP/VCI No. 001/2020, de 28 de septiembre de 2020 por la cual se determinó **ACEPTAR** el Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa TOYOSA S.A., y se dispuso el reconocimiento de TOYOSA S.A. como distribuidor exclusivo y licenciatario de uso de la marca TOYOTA en territorio nacional.
- La Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-S4, de 21 de septiembre de 2022, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa MDPyEP/VCI 001/2020, 28 de septiembre de 2020, debiendo emitirse nuevo fallo, observando los Fundamentos Jurídicos del fallo constitucional; así como la normativa vigente, los antecedentes administrativos y actuados, y;

**CONSIDERANDO I. (Antecedentes)**

Que en fecha 10 de enero de 2012, la empresa TOYOSA S.A., presentó al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI una acción de infracción a derechos de propiedad industrial por la comercialización e importación de vehículos marca TOYOTA y por la adulteración de productos (conversión a gas natural); acción que fue resuelta mediante la emisión de la Resolución Administrativa IF-39/2016, de 04 de mayo de 2016, declarando **improbada** la demanda, decisión administrativa que fue confirmada mediante la Resolución Administrativa IF-REV-18/2016 de 24 de junio de 2016 (que resolvió el Recurso de Revocatoria) y ratificada mediante la Resolución Administrativa Jerárquica JER 003/2016 de 15 de diciembre de 2016, emitida por el entonces Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones.

Que la empresa TOYOSA S.A., presentó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, emitiéndose la Sentencia 670/2017, de 30 de octubre de 2017, que resolvió declarar improbada la demanda y confirmó la Resolución Administrativa Jerárquica JER 003/2016, de 15 de diciembre de 2016, en mérito a que la compañía otorgó al distribuidor una licencia no exclusiva para la utilización de las marcas registradas.

**"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"**



Que paralelamente, dentro una acción de amparo constitucional interpuesta por TOYOSA S.A., contra el entonces Viceministerio de Comercio Interno, por la emisión de la Resolución Administrativa Jerárquica JER 003/2016, se emitió la Resolución de 08 de mayo de 2017, que fue confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0646/2017-S2, de 19 de junio de 2017, disponiendo la emisión de nuevo fallo que disponga el reconocimiento de TOYOSA S.A., como Distribuidor Exclusivo y Licenciatario de uso de la marca TOYOTA en el territorio nacional, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia emita una resolución en la que se resuelva definitivamente el conflicto producido, situación que acaeció, con la emisión de la Sentencia 670/2017, de 20 de octubre de 2017.

Que conforme los antecedentes señalados, el entonces Viceministerio de Comercio Interno emitió la Resolución Administrativa Jerárquica JER-08/2017, de 20 de diciembre de 2017, observando la SCP 0646/2017-S2 y la Sentencia 670/2017, determinando rechazar el recurso jerárquico interpuesto por TOYOSA S.A., y confirmar la Resolución Administrativa IF-REV-18/2016.

Que en fecha 21 de marzo de 2018, la empresa TOYOSA S.A., presentó un recurso de queja por supuesto incumplimiento, dando lugar a que la Jueza de Garantías emita el Auto de 23 de marzo de 2018, pretendiendo dejar sin efecto la Resolución Administrativa Jerárquica JER-08/2017, el cual, tras haber sido elevado en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, dio lugar a que se emita el decreto de 9 de octubre de 2018, advirtiendo error procesal de la Jueza de Garantías y ordenando que cumpla el procedimiento previsto en el ACP 015/2013-O, de 20 de noviembre de 2013.

Que el entonces Viceministerio de Comercio Interno dictó un nuevo fallo, a través de la Resolución Administrativa MDPyEP/VCI 001/2020 de 28 de septiembre de 2020 en el marco de la conminatoria realizada por la Jueza de Garantías.

Que posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-S4, de 21 de septiembre de 2022, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa MDPyEP/VCI 001/2020, 28 de septiembre de 2020, debiendo emitirse nuevo fallo, observando los Fundamentos Jurídicos de este pronunciamiento.

## CONSIDERANDO II. (Análisis)

Conforme lo señalado en los antecedentes de la presente resolución, y de la revisión de actuados se advierte que la Resolución Administrativa MDPyEP/VCI No. 001/2020, de 28 de septiembre de 2020 determinó **ACEPTAR** el recurso jerárquico interpuesto por la empresa TOYOSA S.A., y dispuso el reconocimiento de TOYOSA S.A. como distribuidor exclusivo y licenciatario de uso de la marca TOYOTA en territorio nacional.

Posteriormente, se presentaron acciones de amparo constitucional y se emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-S4, de 21 de septiembre de 2022, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa MDPyEP/VCI 001/2020 28 de septiembre de

**"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"**



2020, debiendo emitirse nuevo fallo, observando los Fundamentos Jurídicos del fallo constitucional.

Conforme los antecedentes desarrollados, se establece lo siguiente:

**Sobre la calidad de importador exclusivo:** La S.C.P. 1232/2022-S4 expresó que en atención al derecho al trabajo y al comercio, no se puede restringir la actividad de importación legal de vehículos marca TOYOTA a terceros, en base a un documento de exclusividad; al respecto cabe señalar que la Interpretación Prejudicial 452-IP-2017 señaló que *“El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con lo dispuesto en el Artículo 162 de la Decisión 486.”*, la autoridad administrativa advirtió que en la base de datos del SENAPI cursa la Resolución DPI/SD/LU-No. 337/2011 de 23 de agosto, la cual registró la licencia de uso para la marca TOYOTA otorgada por la firma TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTORS CORPORATION) a favor de la empresa TOYOSA S.A, documento cuyo tenor pertinente para el presente caso refiere:

*“Que La Compañía le ha otorgado al Distribuidor una Licencia No Exclusiva para la utilización de las Marcas Registradas (...) como Distribuidor Exclusivo de los Productos Toyota (...) dentro del Territorio.”*

*“que la compañía otorga al Distribuidor el derecho no exclusivo de uso de las Marcas Registradas de acuerdo al Artículo siete del CD que dice a la letra (a) La Compañía, mediante el presente otorga al Distribuidor el derecho no exclusivo de uso de dichas marcas registradas y marcas de servicio que son de titularidad de la Compañía sobre o con relación a los Productos Toyota y solamente en conexión con la distribución, venta y servicio de las mismas dentro del Territorio.”*

Conforme lo señalado, el registro de una marca permite **al titular** otorgar licencias para el uso y explotación de la misma (Artículo 162 de la Decisión 486), por lo que queda en evidencia que la firma TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTORS CORPORATION) le otorgó la calidad de distribuidor a la firma TOYOSA S.A., asimismo se evidencia que no se le otorgó de forma expresa la calidad de importador exclusivo como pretendió hacer valer la parte recurrente *“... el licenciatarario queda habilitado para ejercer el derecho del uso de la marca (explotarla) en las condiciones, términos y límites establecidos por ambas partes en el respectivo contrato, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes.”* (Interpretación Prejudicial 259-IP-2021, de 7 de diciembre de 2021, emitida por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), tomando en cuenta que la licencia otorgada fue para el uso y explotación de las marcas **dentro la cadena oficial de distribución**, venta y servicios de las mismas bajo el espíritu de **“derecho no exclusivo de uso de las Marcas Registradas”**. El derecho no exclusivo de uso de la marca fue también objeto de análisis por la Sentencia 670/2017 de 30 de octubre de 2017, en el que el Tribunal Supremo de Justicia señaló:

*“Respecto a la problemática planteada por TOYOSA S.A en la presente demanda contenciosa administrativa, es evidente que dicha empresa – ahora demandante – únicamente tiene la calidad de distribuidor exclusivo, más no tiene el derecho exclusivo de uso de dichas marcas registradas y marcas de servicio que son de titularidad de la Compañía sobre o con relación a productos TOYOTA y solamente*

**“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”**



en conexión con la distribución, venta y servicio de las mismas dentro del territorio boliviano; esto quiere decir que TOYOSA S.A es el distribuidor autorizado y exclusivo para Bolivia de TOYOTA MOTORS CORPORATION dentro de su cadena oficial comercial...”

“... por lo que, la empresa demandante mal podría alegar la vulneración de sus derechos o intereses por parte de otras empresas comercializadoras de la misma marca que no pertenezcan a la cadena comercial oficial de TOYOTA MOTOR CORPORATION...”

Similar lineamiento fue establecido en la Interpretación Prejudicial 452-IP-2017, de 12 de diciembre de 2017, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que expresó “Por tal razón, debe tenerse en cuenta que independientemente de la exclusividad de los contratos de licencia y de distribución, en ningún caso ello supone que este tipo de contratos puedan impedir importaciones paralelas.”, por su parte, el Proceso 259-IP-2021, señaló que “Es más, en cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribución exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un País Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un determinado país, no lo confiere la facultad para impedir u oponerse a una importación paralela de productos originales identificados con dicha marca”, con lo señalado queda en evidencia que la autoridad administrativa no se encuentra en la facultad de validar prácticas comerciales restrictivas para que determinadas empresas sostengan que la licencia de uso no exclusivo puedan dar lugar al ejercicio de prácticas de monopólicas en perjuicio del público consumidor; no siendo meritorio lo argumentado por la parte recurrente de que estaría facultado para iniciar la presente acción.

La parte recurrente, al procurar emitir una prohibición de **importaciones** por parte de terceros, implicaría el tratamiento de una nueva figura legal, empero tal situación no resulta factible en virtud de que en nuestro país todos los aspectos inherentes a propiedad industrial se encuentran sujetas a la norma comunitaria y aún en el caso de pretender emitir algún pronunciamiento bajo normativa nacional la misma no sería aplicable “... la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales) de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.” (Interpretación Prejudicial 259-IP-2021). Adicionalmente, el Artículo 238 de la Decisión 486 establece que es el titular de una marca quien puede tomar las acciones necesarias contra terceros que presuntamente infrinjan su derecho de exclusividad siendo que los licenciarios sólo pueden ostentar facultades de uso y explotación de una marca, sin embargo la Interpretación Prejudicial 259-IP-2021 estableció algunas excepciones al manifestar que “(...) el titular podrá facultar expresamente al licenciario para ejercer a su nombre y representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorización para que este a su vez pueda actuar en un proceso, caso contrario esta facultad es exclusiva del titular de la marca”, es así que la Sentencia 670/2017 se pronunció sobre dicho aspecto, estableciendo lo siguiente:

“... TOYOSA S.A ante una supuesta infracción a las normas marcarias que afecte a TOYOTA MOTORS CORPORATION tiene el deber de informar tal extremo y coordinar con dicha compañía para la defensa

**"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"**



*de sus intereses o personalmente asumir defensa si fuere demandada por alguna infracción al cumplir las instrucciones otorgadas por TOYOTA MOTORS CORPORATION; siendo que si TOYOSA S.A, solicita medidas de frontera, esto debe hacerse en defensa de los derechos marcarios de TOYOTA MOTORS CORPORATION como titular de la marca, más no a nombre propio porque no tiene derecho al uso exclusivo de la marca en territorio boliviano, como se explicó líneas arriba. Extremos corroborados por la certificación emitida por TOYOTA MOTORS CORPORATION presentada en el procedimiento administrativo y referida por la empresa demandante."*

Asimismo, en la documentación adjunta a la Resolución DPI/SD/LU-No.337/2011, de 23 de agosto de 2011, que registró la licencia de uso para la marca TOYOTA otorgada por la firma TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTORS CORPORATION) a favor de TOYOSA S.A, se advirtió que: *"En la eventualidad de que el Distribuidor tome conocimiento de dichas infracciones o infracciones potenciales, deberá de manera oportuna y exacta informar a la Compañía sobre los detalles de las mismas adjuntando evidencia de respaldo y deberá ya sea apoyar a la Compañía en la ejecución de las medidas necesarias para proteger los derechos de la Compañía sobre las Marcas Registradas..."*

El Contrato de Licencia de Uso, así como la Sentencia 670/2017 de 30 de octubre de 2017, prevén que para solicitar determinadas medidas en defensa de la marca TOYOTA, la empresa TOYOSA S.A debe cumplir puntualmente con lo establecido en la norma comunitaria y en los términos que su propia licencia de uso instituye *"En ese caso, mantiene la titularidad de su registro marcario y el licenciatarario queda habilitado para ejercer el derecho de uso de la marca en las condiciones, términos y límites establecidos por ambas partes en el respectivo contrato, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes."* (Interpretación Prejudicial 259-IP-2021), asimismo la interpretación prejudicial 452-IP-2017 expresó que *"La licencia implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión."*, puesto que al contar con un derecho no exclusivo de uso de marca, se instituyó que la defensa de los derechos marcarios que ostenta TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTORS CORPORATION) deben realizarse a nombre de esta última y no a nombre propio del distribuidor (TOYOSA S.A.); en ese contexto, de la revisión in extenso de actuados se evidencia que TOYOSA S.A. se apersonó al SENAPI y presentó una denuncia de infracción a derechos de propiedad industrial por la comercialización e importación de vehículos marca TOYOTA, en virtud al Contrato de Licencia de Uso, no siendo plausible que por ello se pretenda tener la calidad de importador exclusivo para iniciar la acción, puesto que el contrato de licencia establece que tiene el deber de poner en conocimiento previo del titular y obtener la autorización respectiva para realizar cualquier acción de esa índole.

El análisis realizado se encuentra acorde al lineamiento jurisprudencial emitido en la Interpretación Prejudicial 452-IP-2017 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-S4, de igual manera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitió al SENAPI la Interpretación Prejudicial 259-IP-2021, el cual señaló:

**"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"**



*¿Goza de suficiente legitimidad para solicitar la aplicación de una medida en frontera un licenciario?*

*Si, en la medida que cuente con la expresa autorización del titular de la marca, ya sea que esta conste en el contrato de licencia o en un poder especial, toda vez que la facultad de iniciar cualquier acción para proteger los derechos de propiedad intelectual **es exclusiva del titular.**" (Negrilla es del SENAPI)*

Lo señalado descarta la pretensión equivocada del recurrente, respecto a que la calidad de distribuidor implica o conlleva también la calidad de importador exclusivo, aspecto que carece de sustento tomando en cuenta que las facultades y condiciones de un contrato deben ser expresas y no supuestas o interpretadas, lo anterior, tomando en cuenta también que los efectos del registro de la "Licencia de Uso No Exclusivo de Marca" en el SENAPI, no implican el reconocimiento de otros aspectos ajenos a la materia de propiedad intelectual (distribución, franquicias u otros), tal como el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció en la Interpretaciones Prejudiciales 259-IP-2021 y 452-IP-2017.

Finalmente, cabe manifestar que la Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-S4, expresó que con la emisión de la Resolución Ministerial 064/2022 emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas que aprueba el "Reglamento para la Emisión de Autorizaciones Previas de Vehículos Automotores", se permite la importación de un producto original y adquirido legalmente, acorde a lo establecido en el Artículo 314 de la Constitución Política del Estado - CPE, aspecto que no fue objeto de análisis a tiempo de la emisión de la SC 0646/2017-S2 por el tiempo posterior a la emisión, pero que, no puede ser desconocido tomando en cuenta el derecho al trabajo y al comercio en el que si bien la ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, existe la excepción en materia laboral cuando sea a favor del derecho al trabajo. Tal derecho se encuentra vinculado directamente con el derecho al comercio y cualquier actividad económica lícita, con la limitación de que no perjudique el bien común, el cual se encuentra consagrado en el Parágrafo I del Artículo 47 de la CPE; lo anterior, son derechos que se encuentran vinculados al principio de irretroactividad (Art. 123 de la CPE) el cual fue desarrollado en la SCP 0812/2012 de 20 de agosto, por lo que, la Resolución Ministerial 064/2022 al encontrarse vinculada a los derechos laborales y por ser una norma benigna, resulta oportuna su aplicación retroactiva.

La emisión de la Resolución Ministerial 64/2022, tuvo como objeto impedir la existencia de monopolio y oligopolio, para que cualquier persona o empresa pueda constituirse en un factor de producción y oferta de bienes – servicios en condiciones de igualdad; asegurando la calidad de vida y la protección del bien común colectivo, puesto que el monopolio genera una pérdida de eficiencia (costo social). En ese entendido, las interpretaciones prejudiciales 452-IP-2017 y 259-IP-2021 de la Comunidad Andina, puntualizaron que sólo el titular de una marca tiene el derecho exclusivo de usar, explotar, licenciar y transferir la misma, así como impedir que terceros no autorizados utilicen su marca, por su parte, el licenciario se encontraría autorizado al uso de la marca registrada y no puede pretender iniciar acciones contra terceros, dado que esa

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



facultad es exclusiva del titular, tampoco puede oponerse o impedir la importación paralela de productos originales identificados con la marca registrada.

**Sobre el Contrato de Licencia No Exclusiva de Uso de Marca:** La SCP 1232/2022-S4 expresó que en atención al proceso 452-IP-2017, sólo el titular de la marca puede usar, explotar e impedir que terceros no autorizados la utilicen en el mercado, y un licenciataria no puede iniciar acciones si no cuenta con la autorización expresa del titular; al respecto cabe señalar que el registro de la "Licencia de Uso No Exclusivo de Marca" en el SENAPI, no implica el reconocimiento de otros aspectos ajenos a la materia de propiedad intelectual, tomando en cuenta que la Interpretación Prejudicial 259-IP-2021 de 07 de diciembre de 2021 señaló que:

*"(...) el registro del contrato de licencia de uso de una marca, sea que se trate de un contrato específico con el único objeto de conceder una licencia, o que se trate de un contrato comercial o mercantil, en el que se incluyan disposiciones vinculadas con la licencia de uso de una marca, por ejemplo un contrato de franquicia o de distribución, tiene por finalidad dar la debida publicidad al contrato de licencia, a fin de que surta efectos frente a terceros. De tal manera que ese registro no genera ninguna obligación para la oficina nacional competente, en relación con el reconocimiento de otros aspectos ajenos a la licencia de derechos de propiedad intelectual"*

Entre una licencia no exclusiva de uso de marca y la distribución exclusiva, únicamente el primero es de competencia del SENAPI y respecto al cual tuvo efectos de publicidad el registro señalado por el recurrente; de igual manera, se evidenció que ni el titular y menos un licenciataria de uso de marca (sea exclusivo o no) validan jurídicamente la posibilidad de oponerse al mecanismo de las importaciones paralelas de terceros, así sean no autorizadas, consecuentemente, no existiendo correspondencia en lo solicitado por el recurrente de pretender una prohibición de importación a terceros de productos bajo la marca TOYOTA, aspecto que también fue analizado y denegado de forma totalmente concluyente al amparo de la Interpretación Prejudicial - Proceso 259-IP-2021 y de la propia Sentencia Constitucional Plurinacional 0646/2017-S2 de 19 de junio de 2017 la cual señaló que la adopción de Medidas en Frontera se debe realizar cumpliendo la norma comunitaria, no siendo loable el hecho de que la parte recurrente pretenda alterar la naturaleza temporal y meramente precautelativa de referido instituto jurídico.

**Sobre la Importación paralela y el agotamiento del derecho:** Sobre el punto la SCP 1232/2022-S4 en el análisis de fondo, se pronunció acerca de la importación paralela y el agotamiento del derecho; al respecto tomando en cuenta que TOYOSA S.A., presentó una acción de infracciones por la **importación** y comercialización de vehículos bajo la marca TOYOTA; es loable pronunciar que las importaciones paralelas son actividades de internación en otro país, de mercancías o productos con una marca original, actividad que es realizada legalmente por un importador diferente al representante o distribuidor autorizado, es decir fuera de la cadena comercial oficial, en ese lineamiento la Interpretación Prejudicial 452-IP-2017 puntualizó que "Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede impedir la importación de un



**"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"**

producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o a un licenciataria vinculado a este”, “Si el titular de una marca no puede impedir una importación paralela, tampoco lo puede impedir el licenciataria de la marca”, lineamiento que fue corroborado también por la Interpretación Prejudicial 259-IP-2021, conforme lo señalado se aclara también que, el SENAPI reconoció cada uno de los términos en que fue registrado el documento de licencia mediante la Resolución DPI/SD/LU-No.337/2011, de 23 de agosto de 2011, respecto al reconocimiento de la empresa TOYOSA S.A como licenciataria no exclusiva del uso de la marca TOYOTA, sin que la empresa referida desconozca o pretenda impedir las importaciones paralelas, siempre que las mismas sean legales y cumplan con todos los requisitos jurídicos para ser considerados como legítimos, la Interpretación Prejudicial 452-IP-2017 de forma concisa señaló: “Es más, en cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribución exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un País Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un determinado país, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.”, lineamiento ratificado en la Interpretación Prejudicial 259-IP-2021 que expresó:

*“No esta demás, reiterar que un contrato de distribución exclusiva de productos identificados con una determinada marca, incluya o no este contrato de régimen de licencia de uso exclusivo de la referida marca, no puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.”*

Por lo señalado, si el titular o el licenciataria que cuente **con facultad expresa** para el efecto, advirtiera que una importación pretende realizarse sin cumplir con los requisitos legales, se encuentra legal y plenamente facultado para iniciar las acciones o medidas necesarias; en el presente caso quedó en evidencia que la firma TOYOSA S.A pretende impedir la importación de productos por parte de terceros bajo el argumento de constituirse como el “importador exclusivo” de la marca TOYOTA en Bolivia, empero, se reitera el lineamiento jurisprudencia emitido en la Interpretación Prejudicial 452-IP-2017 de la Comunidad Andina en sentido de que si el titular de una marca no puede impedir una importación paralela realizada en forma legítima, tampoco lo puede impedir el licenciataria de una marca, de igual manera la Interpretación Prejudicial 259-IP-2021 también de la Comunidad Andina, expresó: “Dado que se busca evitar la consolidación de monopolios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 158 de la Decisión 486, en términos generales y abstractos, en cualquier escenario, un contrato de distribución exclusiva de productos con una determinada marca, así como un contrato de licencia de uso exclusivo de una marca, en cualquier, caso respecto al territorio de un País Miembro de la Comunidad Andina, no puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.”

De igual manera, se puntualiza que el análisis del párrafo que precede, se encuentra acorde a una consulta prejudicial realizada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y que la misma se pronunció mediante las interpretaciones prejudiciales 452-IP-2017 y 259-IP-2021, siendo que en esta última se pronunció de la siguiente manera:

**“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”**



**“¿Para realizar una importación paralela se requiere del consentimiento y/o autorización del distribuidor exclusivo del producto identificado con una marca específica, de su titular o de su licenciatario?”**

No, toda vez que la importación paralela es aquella efectuada precisamente por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado. Es decir, estamos frente a una operación comercial que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial en un territorio determinado.

**¿Las importaciones paralelas realizadas por un tercero sobre productos originales, a un País Miembro de la CAN, pueden ser consideradas libre y licitas dentro del comercio?”**

Sí, en la medida que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos... en la presente Interpretación Prejudicial, y las demás disposiciones nacionales que resulten aplicables a las operaciones comerciales de importación de mercaderías.”

El único facultado para iniciar acciones es el titular de la marca TOYOTA puesto que tanto el Contrato de Licencia de Uso registrado en el SENAPI, como la Sentencia 670/2017, de 30 de octubre de 2017, establecieron que la defensa de los derechos marcarios de TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTORS CORPORATION) deben realizarse a nombre de la misma y no a nombre propio del distribuidor, sin embargo, se evidenció que la empresa TOYOSA S.A., es la que presentó la acción de infracción a derechos de propiedad industrial por la comercialización e importación de vehículos con la marca TOYOTA, contraviniendo lo dispuesto en el Contrato de Licencia de Uso de Marca. Asimismo, es menester señalar que el Artículo 158 de la Decisión 486 de la CAN, se encuentra a favor de las importaciones paralelas y del agotamiento del derecho sobre una marca, siendo que el espíritu de ello radica en el hecho de promover una libre competencia en el mercado, tomando en cuenta que las importaciones paralelas tienden a incentivar una mayor competencia intramarca en el mercado interno del país “Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios” (Proceso 259-IP-2021), coligiéndose por ello que la pretensión del recurrente referente a la importación y distribución exclusiva implicaría un monopolio intramarca de poder de mercado sobre los productos (vehículos) marca TOYOTA, advirtiéndose el riesgo de generarse una competencia desleal o una conducta anticompetitiva por el abuso de una posición de dominio: “importador exclusivo”, la Interpretación Prejudicial 259-IP-2021 prevé este tipo de escenarios y acertadamente prevé lo siguiente:

*“Si el licenciatario que constituye un distribuidor exclusivo abusa con acciones de infracción de derechos al importador paralelo, esta conducta podría calificar como una conducta anticompetitiva o como un supuesto de competencia desleal, dependiendo de las circunstancias. Si el distribuidor tiene posición dominante, podría presentarse el caso de un abuso de procedimientos administrativos (litigación predatoria); pero si no la tiene, la figura podría calificar como un acto de competencia desleal en la modalidad de abuso de procedimientos administrativos.”*

Por último, en relación a la figura jurídica del **agotamiento del derecho**, la misma se constituye en una limitante a los derechos de ostenta el titular de una marca -una vez introducido en el país- el cual le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus

**“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”**



productos o de obtener algún beneficio económico una vez realizada la primera venta en el mercado interno del país (Artículo 158 de la Decisión 486), quedando en evidencia que no puede pretenderse que la importación de productos (vehículos) marca TOYOTA por parte de terceros, se aplique la figura jurídica del agotamiento del derecho "Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado." (Proceso 259-IP-2021), cuando corresponde aplicar la figura de las importaciones paralelas en la forma y los parámetros establecidos por la normativa y jurisprudencia comunitaria señalados en los párrafos que preceden.

Conforme lo señalado y tomando en cuenta los lineamientos establecidos por la SCP 1232/2022-S4, dentro del marco de lo establecido en el Artículo 314 de la CPE que prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, concordante con la Resolución Ministerial 64/2022 de 01 de abril de 2022 que desmonopoliza la importación de automotores y concordante con las Interpretaciones Prejudiciales 452-IP-2017 y 259-IP-2021, que se pronunciaron sobre los derechos con los que cuenta un licenciario, sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho; la privación de importación y comercialización de productos con la marca TOYOTA a otras empresas, afectaría el derecho al comercio y por ende el derecho al trabajo por estar vinculados a la prohibición de monopolio, los cuales se encuentran reconocidos constitucionalmente.

En consecuencia, en atención a lo fundamentado en el presente fallo se evidencia que se han considerado los parámetros señalados por la jurisprudencia inherentes al caso (Interpretaciones Prejudiciales 259-IP-2021 y 452-IP-2017) y la doctrina, en la fundamentación y motivación de los actos administrativos emitidos (conforme la Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-S4), "Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de un fallo tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió." (SCP 0499/2021-S4 de 07 de septiembre) enmarcándose en el ordenamiento jurídico vigente sin haber vulnerado ningún derecho, principio y garantía -como pretende hacer valer la recurrente- que rigen la actividad administrativa, cumpliendo con cada uno de los requisitos de los actos administrativos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo, así como en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por lo que, los argumentos planteados por el recurrente TOYOSA S.A., contra la Resolución Administrativa IF-REV-18/2016 de 24 de junio de 2016, carecen de sustento legal, no



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



siendo pertinente la alegación que efectuó. Por consiguiente, corresponde **confirmar** la determinación asumida por la autoridad administrativa inferior.

**CONSIDERANDO III. (Conclusiones)**

Que el antes denominado Viceministerio de Comercio Interno en el marco de lo establecido por el Artículo 56 del Decreto Supremo N° 4857 de 6 de enero de 2023, ahora se denomina Viceministerio de Comercio y Logística Interna y se encuentra dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Que por el análisis realizado en grado jerárquico, tomando en cuenta la Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-S4, de 21 de septiembre de 2022, se advierte que la parte recurrente no logró enervar los fundamentos de las resoluciones de primera y segunda instancia, toda vez que de la revisión de antecedentes se concluye que los argumentos esgrimidos por el recurrente no desvirtúan los motivos que llevaron a emitir las disposiciones contenidas en la Resolución recurrida, por lo que corresponde **rechazar el Recurso Jerárquico** interpuesto por la empresa TOYOSA S.A., contra la Resolución Administrativa IF-REV-18/2016 de 24 de junio de 2016, **confirmar en todas sus partes el acto administrativo recurrido.**

**POR TANTO:**

El Viceministerio de Comercio y Logística Interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas y en aplicación de lo determinado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1232/2022-S4 de 21 de septiembre de 2022;

**RESUELVE:**

**PRIMERO: RECHAZAR** el Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa TOYOSA S.A., contra la Resolución Administrativa IF-REV-18/2016 de 24 de junio de 2016; en consecuencia, **CONFIRMAR** en todas sus partes el acto administrativo recurrido, sea con los demás recaudos de rigor.

**SEGUNDO: DISPONER** la devolución de obrados al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI a los efectos consiguientes.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Gustavo Adolfo Callisaya Itum  
V.O.Bo  
ESPECIAL EN  
DESARROLLO  
PRODUCTIVO  
Carlos Félix Gómez García Dalenz  
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Ministerio de Desarrollo Productivo y  
Economía Plural

Grover Nelson Jacoa Estrada  
VICEMINISTRO DE COMERCIO Y  
LOGÍSTICA INTERNA  
Ministerio de Desarrollo Productivo y  
Economía Plural

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"