



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 553-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-00113-00 Referencia: Signos involucrados COBRA (denominativo) / COBRA (mixto).....	2
PROCESO 559-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00473-00 Referencia: Signos involucrados VALENTINA (mixto) / COPITOS VALENTINA (mixto), CREMA VALENTINA (mixto), SPORTS VALENTINA (mixto) y VALENTINA (mixto).....	13
PROCESO 562-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00035-00 Referencia: Signo involucrado OKF (mixto).....	33



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 1 de febrero de 2019

Proceso : 553-IP-2018

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante : 2015-00113-00

Referencia : Signos involucrados: **COBRA** (denominativo) / **COBRA** (mixto)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 3911 del 9 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico el 22 de octubre de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y el Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2015-00113-00; y,

El Auto del 19 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante : Edgar Perea Torres

Demandada : Superintendencia de Industria y Comercio



—SIC— de la República de Colombia

Tercero Interesado : Mercantil Zona Libre S.A

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, los temas controvertidos en el proceso interno consisten en determinar lo siguiente:

1. Si el signo **COBRA** (denominativo) solicitado a registro para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con la marca previamente registrada **COBRA** (mixta) que distingue productos de la misma clase.
2. Si le asiste o no al señor **EDGAR PEREA TORRES** un derecho preferente sobre la marca **COBRA** (denominativa).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y el Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, los cuales proceden por ser pertinentes.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
3. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

(...)"

"Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa."



E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado **COBRA** (denominativo) y la marca registrada **COBRA** (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

*"**Artículo 136.**- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

- a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

(...)"

- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor².

- a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El **riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

- 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de

² Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.



confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser³:

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas⁴:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

³ Ibidem.

⁴ Ibidem.



d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios⁵:

- (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,

⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 42-IP-2017 del 7 de julio de 2017.



para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

- 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

- 2.1. En vista que la controversia radica en la supuesta confusión entre el signo solicitado **COBRA** (denominativo) y la marca registrada **COBRA** (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto⁶.
- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado⁷.
- 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
- 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan

⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los procesos 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2013 del 25 de abril de 2013.



causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso⁸.

2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

- a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial⁹, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
- b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos¹⁰:
 - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹¹. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición¹².

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-IP-2015 del 20 de julio de 2015.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

¹¹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 12 de noviembre de 2018).

¹² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema: "1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.



Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo **COBRA** (denominativo) y la marca registrada **COBRA** (mixta).

3. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada

3.1. En el proceso interno el demandante manifestó que se deberá tener en consideración que le asiste el derecho preferente. Por lo tanto, resulta pertinente abordar el tema planteado.

2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol18j2> (Consulta: 12 de noviembre de 2018).



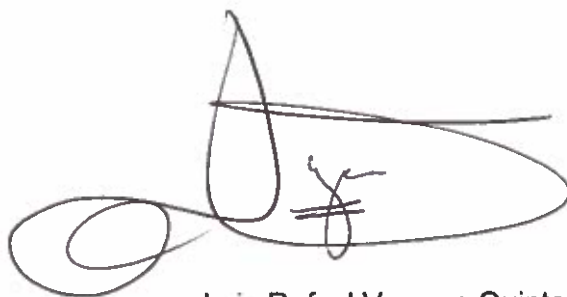
- 3.2. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el Artículo 168 de la Decisión 486.
- 3.3. Cabanellas concibe por derecho preferente (*ius preferendi*) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras y, a veces, con total exclusión de ellas¹³.
- 3.4. El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.
- 3.5. De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.
- 3.6. A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en *res nullius*, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.
- 3.7. Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada.
- 3.8. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación.
- 3.9. Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente—, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente. Es decir, se debe realizar el correspondiente

¹³ CABANELLAS, Guillermo. *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. Editorial Heliasta, Décima Sexta Edición, Tomo 111, Buenos Aires, 1981, p. 125.

examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2015-00113-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO



Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.



Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 1 de febrero de 2019

Proceso : 559-IP-2018

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante : 2013-00473-00

Referencia : Signos involucrados VALENTINA (mixto) / COPITOS VALENTINA (mixto), CREMA VALENTINA (mixto), SPORTS VALENTINA (mixto) y VALENTINA (mixto)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 3897 del 9 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico el 22 de octubre de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 144, 146, 149, 150, 154, 155, 156 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2013-00473-00; y,

El Auto del 19 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante : Valentino S.P.A



Demandada : Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la República de Colombia

Tercero Interesado : Cruz Alberto Casas Palacios

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, los temas controvertidos en el proceso interno consisten en determinar lo siguiente:

1. Si el signo **VALENTINA** (mixto) solicitado a registro para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con las marcas presuntamente notorias previamente registradas **COPITOS VALENTINA** (mixta), **CREMA VALENTINA** (mixta), **SPORTS VALENTINA** (mixta) y **VALENTINA** (mixta) para distinguir productos de la Clase 3, 5, 25 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.
2. Si **VALENTINO S.P.A** sería titular de una familia de marcas donde se presenta como elemento preponderante y común el término **VALENTINA**.
3. Si el signo solicitado a registro **VALENTINA** sería de una marca derivada.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 144, 146, 149, 150, 154, 155, 156 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales solo procede la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 por ser pertinente¹.
2. No procede la interpretación prejudicial de los Artículos 144, 146, 149, 150, 154, 155, 156 y 166 en tanto que, los requisitos de la solicitud de registro, la oposición, el examen de registrabilidad, el uso exclusivo de la

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

(...)"



marca, uso del signo por tercero y la acción por infracción de derechos no constituyen temas controvertidos.

3. De oficio se procederán a interpretar los Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486², por establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos.

² **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

"Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."

"Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero."

"Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique."



D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos.
3. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba
4. Familia de marcas.
5. Marca derivada.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos**

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado **VALENTINA** (mixto) y las marcas registradas **COPITOS VALENTINA** (mixta), **CREMA VALENTINA** (mixta), **SPORTS VALENTINA** (mixta), y **VALENTINA** (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

***"Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

- a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

(...)"

- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor³.

- a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de

³ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.



que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser⁴:

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas⁵:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem.



su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios⁶:
 - (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

⁶ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 42-IP-2017 del 7 de julio de 2017.



(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

- 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

- 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo **VALENTINA** (mixto) y las marcas **COPITOS VALENTINA** (mixta), **CREMA VALENTINA** (mixta), **SPORTS VALENTINA** (mixta), y **VALENTINA** (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre las mismas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.
- 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos⁷.
- 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente⁸:

⁷ Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio de 2016.

⁸ Ibidem.



- a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos⁹:
- (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹⁰. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición¹¹.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar

⁹ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

¹⁰ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

¹¹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema:

"1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol18j2> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).



complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
 - (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
 - (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso¹²:
- (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
 - (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
 - (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro¹³.

¹² En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de octubre de 2015.



- c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión¹⁴.
- 2.4. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado¹⁵.
- 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto¹⁶.
- 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba

- 3.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria VALENTINA, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición

- 3.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

¹⁴ Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio de 2016.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

¹⁶ Ibidem.



- 3.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

"Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."

- 3.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:
- Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente¹⁷.
 - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
 - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada

- 3.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.¹⁸ Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente¹⁹.

¹⁷ El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

- Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

¹⁸ Artículo 230 de la Decisión 486.



La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro²⁰. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente²¹.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objeto de prueba²².

¹⁹ La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

²⁰ Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

²¹ La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

²² En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.



La marca notoria extracomunitaria²³ no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo²⁴.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

- 3.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:
- 3.6.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
- 3.6.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
- 3.6.3. **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.
- 3.6.4. **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo

²³ No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

²⁴ La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.



notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

- 3.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

- 3.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
- 3.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:
- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
 - b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
 - c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
 - d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
 - e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
 - f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
 - g) el valor contable del signo como activo empresarial;*



- h) *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;*
- i) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) *los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero."*

3.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

3.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se reputa notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular²⁵.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias

3.12. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada²⁶ como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

3.13. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los

²⁵ Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016.

²⁶ Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486.



productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

- 3.14. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación²⁷.
- 3.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.
- 3.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca **VALENTINA** (mixta) cuyo titular es Valentino S.P.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de los signos **COPITOS VALENTINA** (mixta), **CREMA**

²⁷ Como afirma Gustavo León y León: "Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos." (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*. ECB Ediciones S.A.C. – Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento.

"...Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país (...). En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486⁵⁴⁰."

⁵⁴⁰ *Melke Mendez, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107."*

"Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia⁵⁴¹."

⁵⁴¹ *Torres Salinas, Carlos. "¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada", en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p.8."*



VALENTINA (mixta), **SPORTS VALENTINA** (mixta), y **VALENTINA** (mixta), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

4. Familia de marcas

- 4.1. De acuerdo a lo alegado por **VALENTINO S.P.A**, este sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término **VALENTINA**, por lo que se desarrollará dicho tema.
- 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial²⁸.
- 4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión²⁹.
- 4.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede

²⁸ Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases.

Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.

²⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 433-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.



con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común³⁰.

- 4.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

5. Marca derivada

- 5.1. Dado que VALENTINO S.P.A. alega que ya es titular de una marca VALENTINO y que el signo solicitado sería una marca derivada, corresponde abordar este tema³¹.
- 5.2. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo³².
- 5.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha

³⁰ Ibidem.

³¹ Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases.

Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.

³² De modo referencial, ver Procesos 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 140-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007.



marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan³³.

- 5.4. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria³⁴.
- 5.5. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión³⁵.
- 5.6. Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas. Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2013-00473-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

³³ Al respecto, ver los procesos 59-IP-2012, 90-IP-2012, 198-IP-2013, 12-IP-2014, 156-IP-2015, 431-IP-2015 y 439-IP-2015.

³⁴ De modo referencial, ver Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

³⁵ Mascareñas, Carlos. *Nueva Enciclopedia Jurídica*. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 1 de febrero de 2019**

Proceso : 562-IP-2018

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante : 2013-00035-00

Referencia : Signo involucrado OKF (mixto)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 3906 del 9 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico el 22 de octubre de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2013-00035-00; y,

El Auto del 19 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES**Partes en el Proceso Interno**

Demandante : Otro Kiosko Fresco de Colombia S.A.S

Demandado : Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia



Terceros interesados : Andina Cargo Lines S.A
Okf Corporation

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar si la oposición formulada contra la solicitud de registro del signo OKF (mixto) sería temeraria.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, la cual procede únicamente respecto del tercer párrafo del referido Artículo relacionado a la figura de la oposición temeraria.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La oposición temeraria.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La oposición temeraria

- 1.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se discute si la oposición formulada contra la solicitud de registro del signo OKF (mixto) sería temeraria o no, se desarrollará el presente tema.

¹ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

"Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada."



- 1.2. El tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo establecen las normas nacionales.
- 1.3. Se entiende por oposición temeraria aquella en la que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La oposición temeraria supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe.²
- 1.4. A modo de ejemplo, estaremos ante una oposición temeraria cuando: (i) sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o, (iv) la oposición se ha formulado con evidente mala fe.³
- 1.5. Por lo expuesto, se considera que la oposición temeraria será aquella basada en argumentos cuya única finalidad sea entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento de registro de un signo, como parte de una conducta conscientemente maliciosa, y esta podrá ser sancionada solo si así lo dispone la legislación interna.
- 1.6. Conforme a lo expuesto, la Sala Consultante deberá determinar si dentro del proceso interno la oposición interpuesta es o no temeraria.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **2013-00035-00**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

² *"...Ni la normativa comunitaria andina (...) contemplan una definición de "oposición temeraria", aunque por el contexto en que desarrolla el concepto debe entenderse que se trataría de aquellas oposiciones en las que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La "oposición temeraria" supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe...".* Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*. Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 325.

³ *"En este contexto, como casos típicos de oposición temeraria podríamos referirnos a los siguientes, haciendo notar que la lista es meramente ilustrativa: (i) cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) cuando se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o (iv) cuando la oposición se ha formulado con evidente mala fe. (...)"*. Ibidem, pp. 325 - 326.



La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.