



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 578-IP-2016	Interpretación Prejudicial Consultante: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-138227 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial.....	2
PROCESO 115-IP-2017	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 217-2016 Referencia: Procedimiento de duda razonable.....	34
PROCESO 157-IP-2017	Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 5605-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Signos involucrados MACISA (denominativo) / MASISA (denominativo y mixto).....	48



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de diciembre de 2018

Proceso: 578-IP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2015-138227

Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio N° 1003-400 del 11 de noviembre de 2016, recibido via correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los literales a) y d) del Artículo 155 y del Artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el proceso interno 2015-138227; y,

El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: SCOTT WASSERMAN

Demandadas: PAULA GOMEZ VELEZ
XIMENA PEÑAFORT GARCÉS





B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por el órgano consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Determinar si existe infracción de los derechos de propiedad industrial por parte de las demandadas Paula Gómez Vélez y Ximena Peñafort Garcés, por presuntamente:
 - 1.1. Reproducir el elemento denominativo de la marca **LILASH** (mixta) en el nombre de dominio www.lilashcolombia.com.co
 - 1.2. Utilizar y reproducir a título de marca, nombre comercial y enseña comercial en el comercio electrónico, las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta) registradas a favor de SCOTT WASSERMAN.
2. Determinar si el uso de las marcas registradas a favor de SCOTT WASSERMAN por parte de las demandadas fue a título de marca.
3. Determinar si se configuró la figura del agotamiento del derecho respecto de las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta) registradas a favor de SCOTT WASSERMAN.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El órgano consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 y del Artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹. Procede la interpretación solicitada.

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

"Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(...)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(...)"

"Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro."





De oficio se interpretarán los Artículos 157, 158, 191, 192, 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina² con el fin de tratar los temas relacionados con los usos que no requieren autorización del titular de la marca, el agotamiento del derecho y el nombre comercial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

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

"Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios."

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos."

"Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro."

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas."

"Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."

"Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causar un daño económico o comercial injusto, o implicar un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular."

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda."

"Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191."





2. Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial.
3. El nombre comercial. Características y su protección.
4. La enseña comercial y su ámbito de protección.
5. Usos que no requieren autorización del titular de la marca.
6. Agotamiento del derecho marcario.
7. Respuesta a la pregunta realizada por el Consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio**
 - 1.1. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto³.
 - 1.2. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño

³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.





- económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*
- f) *usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio".*

1.3. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso.

1.4. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características⁴:

a) **Sujetos activos:** personas que pueden interponer la acción:

- (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
- (ii) **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

b) **Sujetos pasivos:** personas sobre las cuales recae la acción:

- (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
- (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

1.5. El **Literal a)** del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- **Supuesto I:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.





- **Supuesto II:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
- **Supuesto III:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	Es titular de una marca que distingue productos.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos.	Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
Supuesto II	Es titular de una marca que distingue servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.
Supuesto III	Es titular de una marca que distingue productos o servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para productos o servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

1.6. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización⁵. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

⁵ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de acondicionar:

*1. tr. Dar cierta condición o calidad.

2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.

3. tr. climatizar.

4. tr. Méx. y Ven. Entronar a un deportista.

5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.

6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.*

(Consulta: 12 de noviembre de 2018).

Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo>



- 1.7. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito⁶.
- 1.8. El **Literal b)** del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan:
- **Supuesto I:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.
 - **Supuesto II:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.
 - **Supuesto III:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	Es titular de una marca que distingue productos.	Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos.	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
Supuesto II	Es titular de una marca que distingue servicios.	Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.
Supuesto III	Es titular de una	Suprime o modifica la	Marca protegida para

LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. *Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.





	marca que distingue productos o servicios.	marca después de que hubiese sido aplicada o colocada la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.
--	--	---	---

- 1.9. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, *goodwill*) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado⁷.
- 1.10. Del **Literale c)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:
- Que la marca del titular este "reproducida" en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
 - Que la marca del titular esté "contenida" en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
- 1.11. El **Literale c)** plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.
- 1.12. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.
- 1.13. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al **Literale c)** del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el **Literale d)** del mismo artículo.

⁷ LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.





- 1.14. La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.
- 1.15. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.
- 1.16. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribiremos los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.
- 1.17. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:
- (i) **Fabricar:** incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
 - (ii) **Comercializar:** incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales.
 - (iii) **Detentar:** incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.
- 1.18. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.
- 1.19. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición⁸.
- 1.20. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la



⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 539-IP-2016 del 11 de mayo de 2017.



infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

1.21. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.

1.22. Del **Literale d)** del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor⁹ con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.**

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.

b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente

⁹ De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.





iguales.

- 1.23. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión¹⁰.
- 1.24. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

"Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez."

- 1.25. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.
- 1.26. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica¹¹, a saber:
- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.
 - b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.

¹⁰ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 del 22 de mayo de 2013,

¹¹ Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General*. En: Revista "Derecho & Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269.





- c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.
- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.
- 1.27. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
- 1.28. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.
- 1.29. En cambio, respecto del plazo de cinco años¹², dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:
- Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
 - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.
 - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
 - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.
- 1.30. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que

¹² Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 252 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.





busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.

- 1.31. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.
- 1.32. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.
- 1.33. En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.
- 1.34. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.
- 1.35. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.
- 1.36. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.





Acción por infracción de la marca notoriamente conocida

- 1.37. El **Literal e)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.
- 1.38. En cuanto al **riesgo de dilución**, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: *"En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia"*¹³.
- 1.39. En cuanto al **riesgo de uso parasitario**, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto" de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
- 1.40. Por su parte, la disposición contenida en el **Literal f)** del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.
- 1.41. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.
- 1.42. Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso

¹³ MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.





puede alcanzar fines no comerciales.

1.43. El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros:

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

1.44. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.

1.45. En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.

1.46. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma¹⁴.

1.47. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria"¹⁵.

¹⁴ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

¹⁵ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.





- 1.48. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

"Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común."

- 1.49. Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.30 al 1.34 de la presente interpretación prejudicial.
- 1.50. Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 1.51. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

2. Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial

- 2.1. Como en el proceso interno se argumentó que la demandada usó el nombre de dominio denominado www.lilashcolombia.com.co, el cual comprende la marca registrada en favor de LILASH (mixta), es necesario referirse al presente tema.

El nombre de dominio

- 2.2. El nombre de dominio es la dirección de un sitio en internet escrita a través de letras, palabras, números, etc., de fácil recordación. Su objetivo es permitir al usuario localizar con facilidad una página web en la red. El nombre de dominio www.tribunalandino.org.ec es la dirección de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En este ejemplo, el





dominio propiamente dicho o segmento identificador es "tribunalandino". Este es el que generalmente proporciona información sobre quién es la persona o entidad que administra o es titular del sitio de internet. El nombre de dominio no tiene una limitación territorial.

Conflictos entre signos distintivos notoriamente conocidos y nombres de dominio

2.3. El Artículo 233 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

"Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226".

(Énfasis y negrillas agregadas).

2.4. Conforme a dicho artículo, el titular de un signo notoriamente conocido puede solicitar a la autoridad nacional competente la cancelación o modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, si es que cualquiera de estos fuese susceptible de tener, respecto del mencionado signo, cualquiera de los siguientes efectos:

"Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) *riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;*
- b) *daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,*
- c) *aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.*

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos".





- 2.5. Lo anterior permite, en consecuencia, que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido (como es el caso de una marca notoria) pueda obtener la cancelación o modificación del registro de un nombre de dominio o una dirección de correo electrónico que pudiere causar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o con sus actividades, establecimientos, productos o servicios; dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notorio; o aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio.
- 2.6. *A contrario sensu*, es totalmente viable que quien tenga derecho a usar la marca o signo distintivo notoriamente conocido, pueda incluirlo en un nombre de dominio.
- 2.7. En la práctica los nombres de dominio establecen una vinculación entre el Internet y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad económica o empresarial a que se refiere el contenido del Internet en cuestión y a su vez entre este sujeto y el Internet como lugar de contratación de las presentaciones allí ofrecidas. En este sentido, los nombres de dominio pueden ser considerados como signos distintivos *sui generis* atípicos¹⁶ que, en atención al contenido que en Internet identifican, pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales o incluso de los rótulos de establecimiento (enseña comercial)¹⁷.
- 2.8. Con la finalidad de identificar y resolver los problemas o conflictos que se pueden presentar entre el nombre de dominio y los signos distintivos notoriamente conocidos, este Tribunal considera pertinente establecer los siguientes criterios, no taxativos, para orientar a las autoridades nacionales de propiedad industrial:
- a) Criterios conducentes a determinar la existencia de un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido:

¹⁶ En el mismo sentido, Gustavo Arturo León y León Duran señala lo siguiente:

"(...) la naturaleza jurídica del nombre de dominio en el ámbito del comercio de bienes y servicios es la de un signo distintivo atípico, no solamente por servir para indicar el origen empresarial de los bienes o servicios ofertados por su titular, sino también porque en muchas ocasiones los productos o servicios constituyen el propio contenido que es ofrecido y puesto en la red como ocurre por ejemplo con las bases de datos, los catálogos de producción ofrecidos en línea, las publicaciones electrónicas las herramientas de búsqueda, etc. (...)" En: LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*. Thomson Reuters, Lima, 2015 p. 736.

De igual manera, Isabel Ramos Herranz afirma que:

"(...) al analizar el fenómeno de los nombres de dominio podemos estimar que estamos ante un nuevo signo distintivo (...) de carácter atípico o *sui generis* (...), un cuasi signo distintivo o una nueva forma de propiedad industrial..." En: RAMOS HERRANZ, Isabel. *Marcas versus Nombres de Dominio en Internet*. Iustel, Madrid, 2004, pp. 79-81.

¹⁷ MASSAGUER, José. *Conflictos de marcas en Internet*. En: "Thémis – Revista de Derecho", Pontificia Universidad Católica del Perú, N° 39, Lima, 1999, p. 415





- a.1) Si el nombre de dominio está inscrito en el país miembro de la Comunidad Andina.
- a.2) Si el nombre de dominio se encuentra relacionado con una actividad económica o empresarial y con los bienes o servicios vinculados a dicha actividad¹⁸.
- a.3) Si el nombre de dominio es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución, aprovechamiento injusto de la reputación ajena o uso parasitario¹⁹.
- a.4) Si los productos o servicios relacionados con el nombre de dominio son idénticos, similares o conexos a los productos o servicios distinguidos por el signo distintivo notoriamente conocido, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente²⁰.
- b) Criterios conducentes a resolver un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido:
 - b.1) Si los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido son anteriores a la inscripción o adquisición del nombre de dominio, prevalecerá el primero.
 - b.2) Si la inscripción o adquisición del nombre de dominio es anterior al reconocimiento de los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente podrá analizar los siguientes aspectos:
 - b.2.1) Si el titular del nombre de dominio no tiene un derecho subjetivo o interés legítimo respecto del nombre de dominio.
 - b.2.2) Si el nombre de dominio en cuestión ha sido inscrito o utilizado de mala fe^{21, 22}.

¹⁸ Esta aptitud del nombre de dominio permite apreciar su funcionalidad como signo distintivo atípico o sui generis; o que el nombre de dominio cumple la funcionalidad del nombre comercial y la enseña comercial.

¹⁹ Este criterio no será aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada.

²⁰ Este criterio no será aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada.

²¹ Es un ejemplo de mala fe el que las circunstancias indiquen que el objetivo del registro o adquisición del nombre de dominio fue su posterior venta, alquiler o cesión al titular de la marca registrada o del nombre comercial, o a un tercero competidor de aquél.

²² En el caso de una marca renombrada, la carga de probar la ausencia de mala fe recae en el titular del nombre de dominio.





2.9. Los criterios antes mencionados, según corresponda, pueden complementarse con otros, no taxativos, asociados a la determinación de actos de competencia desleal, tales como los siguientes:

- a) Que el registro o adquisición del nombre de dominio tenga como finalidad obstaculizar la actividad comercial de un competidor.
- b) Que, al utilizar el nombre de dominio, su titular busque atraer a usuarios de internet a su página web o a otros sitios en línea, mediante la confusión con un signo notoriamente conocido, por ejemplo, dando a entender que el signo distintivo patrocina o se encuentra vinculado a los productos o servicios ofrecidos en la página web.

2.10. En virtud del principio del complemento indispensable, la legislación nacional de los Países Miembros puede regular lo relativo a las medidas correctivas pertinentes²³ que puede adoptar la autoridad nacional de propiedad industrial cuando se presenten eventuales conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos.

Conflictos entre nombres de dominio y marcas que no ostentan la calidad de notorias, nombres comerciales u otros signos distintivos

2.11. La Decisión 486 no contiene disposición alguna que enuncie el trámite que podría iniciar el titular de una marca, nombre comercial u otros signos distintivos para evitar su uso indebido a través de un nombre de dominio. En ese sentido, en aplicación del principio de complemento indispensable se deberá analizar en cada caso cuál sería el trámite interno que se puede seguir; o, en su defecto, verificar las posibilidades que brindan algunas organizaciones internacionales especializadas en la materia para solucionar este tipo de controversias.

2.12. No obstante lo anterior, se debe reconocer que el nombre de dominio puede entrar en conflicto con una marca, nombre comercial u otro signo distintivo, especialmente en el actual contexto, en el que el nombre de dominio podría constituir la identidad comercial de los agentes económicos en el mercado virtual. De esta manera, la autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta de modo orientativo los criterios no taxativos establecidos en los párrafos 2.8, 2.9 y 2.10 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable, para resolver los conflictos que se puedan suscitar.

2.13. De conformidad con lo anterior, corresponde que en el caso concreto se determine si el nombre de dominio www.lilashcolombia.com.co ha tenido la

²³

En virtud del complemento indispensable, la legislación interna de los países miembros puede establecer como medidas correctivas para la solución de un eventual conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos, entre otras, la cancelación, modificación o inclusive la transferencia del nombre de dominio al titular de derecho de propiedad industrial, así como establecer la tipificación de medidas cautelares tendientes a asegurar el pronunciamiento final correspondiente.





funcionalidad de un nombre o enseña comercial. Adicionalmente, la autoridad consultante podrá aplicar los criterios (no taxativos y meramente orientativos) establecidos en los párrafos 2.8, 2.9 y 2.10 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable.

3. El nombre comercial. Características y su protección

- 3.1. En el presente caso se alega que las demandantes utilizaron y reprodujeron a título de nombre comercial en el comercio electrónico, las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta) registradas a favor de SCOTT WASSERMAN, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.
- 3.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial²⁴.
- 3.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como *"...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil."*
- 3.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial

- 3.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes²⁵:
 - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
 - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
 - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con

²⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013.

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009 del 12 de noviembre de 2009.





ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial

- 3.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.
- 3.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *"Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores"*²⁶.
- 3.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

*"(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro"*²⁷.

- 3.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito

²⁶ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial N° 581 del 12 de julio de 2000.

²⁷ Ibidem.





jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario"²⁸.

- 3.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
- 3.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 3.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.
- 3.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.
- 4. La enseña comercial y su ámbito de protección**
- 4.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud que en el presente caso se alega que las demandantes utilizaron y reprodujeron a título nombre comercial en el

²⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-98 del 11 de marzo de 1998.





comercio electrónico, las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta) registradas a favor de SCOTT WASSERMAN.

- 4.2. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486²⁹ desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:
- Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.
 - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.
- 4.3. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.
- 4.4. Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento.

29

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro."





5. Usos que no requieren autorización del titular de la marca

- 5.1. En virtud de que las demandantes alegan que el uso de las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta) registradas a favor de SCOTT WASSERMAN no fue a título de marca, este Tribunal abordará este tema.
- 5.2. El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen, entre otros actos, su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el artículo 157 de la Decisión 486, el cual dispone lo siguiente:

*"**Artículo 157.**- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.*

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos."

- 5.3. El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto de la utilización de dicha marca siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. Siendo ello así, los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen:
- a) **Su propio nombre, domicilio o seudónimo:** Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular del registro y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico³⁰.

³⁰

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y





- b) **Un nombre geográfico.** En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole; por un lado, el interés particular del titular del registro y; por otro lado, el interés consistente en el uso general de ese nombre geográfico³¹.
- c) **Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.** Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten o dificulten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante³².
- 5.4. Cualquier de los actos descritos en los párrafos anteriores podrán constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones de uso contempladas en el precitado Artículo 157, en donde se dispone las siguientes condiciones para la procedencia de la excepción comentada³³:
- a) **Que se haga de buena fe.** Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios³⁴.

En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto del interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información³⁵.

Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial. Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13.

³¹ Ibidem.

³² OMPI. "Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los de los Derechos de Propiedad Intelectual". Op. Cit.

³³ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 415-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8.

³⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual...* Op. Cit., p. 8.

³⁵ De modo referencial, ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7.





- b) **Que no constituya uso a título de marca.** En este caso, el uso de la marca en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe causar riesgo de confusión respecto de distintivos previamente solicitados o registrados.

En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos en el mercado debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados en el comercio para distinguir tales productos o servicios.

Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios³⁶.

- c) **Que se limite a propósitos de identificación o de información.** La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores.
- d) **Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.** El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio, por lo que de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo.

Adicionalmente, el uso tampoco debe dar la impresión de que determinados productos vienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.





- 5.5. Es preciso indicar que las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas.
- 5.6. Por otro lado, en virtud del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad:
- a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;
 - b) Ofrecer en venta;
 - c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados;
 - d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relación con el término "anunciar", en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a "publicitar", señalando que por "publicidad" "puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica".³⁷

Asimismo, como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga:

- (i) De buena fe;
 - (ii) Que tenga una finalidad informativa; y,
 - (iii) Que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
- 5.7. La noción de "buena fe", como uno de los requisitos de licitud consagrados por el segundo párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial "*no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se*

³⁷ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaído en el Proceso 62-IP-2015 del 27 de mayo de 2015.





*ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones*³⁸.

- 5.8. En esa línea, en relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios³⁹, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
- 5.9. El segundo requisito de licitud —referido a que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público— engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable; esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; e, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones⁴⁰.
- 5.10. Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así, el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión de que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión de que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena

³⁸ JAECKEL KOVAKS, Jorge. *Apuntes sobre Competencia Desleal*. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 45; citado en los Procesos 149-IP-2007 del 23 de noviembre de 2007 y Proceso 137-IP-2009 del 10 de marzo de 2010.

³⁹ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 62-IP-2015 del 27 de mayo de 2015.

⁴⁰ Ibidem.





pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos⁴¹.

- 5.11. En ese sentido, en el supuesto del párrafo segundo del Artículo 157 de la Decisión 486, si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero.
- 5.12. En virtud de lo expuesto, en el presente caso corresponde al consultante verificar si el uso de las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta) por parte de PAULA GÓMEZ VÉLEZ y XIMENA PEÑAFORT GARCÉS, se efectuó en cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 157 de la Decisión 486, o si, por el contrario, constituye una infracción al derecho de SCOTT WASSERMAN sobre las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta)

6. Agotamiento del derecho marcario

- 6.1. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas una vez realizada la primera venta. 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. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien⁴².

- 6.2. El inciso primero del Artículo 158 de la Decisión 486 enuncia que:

*"Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.
(...)."*

- 6.3. La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su producto se ha introducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada económicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro, no podrá impedir que

⁴¹ Ibidem.

⁴² Proceso 35-IP-2015.





terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido lícitamente comercializados.

- 6.4. Cuando la mercancía del producto original ya se nacionalizó; es decir, está en circulación en el mercado interno de determinado País Miembro, y allí sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importación paralela.
- 6.5. El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial.
- 6.6. Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca son:
 - a) Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca.
 - b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada con él.
 - c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro.
- 6.7. Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del *ius prohibendi*, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.
- 6.8. De esta manera, se deberá determinar si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad con los parámetros y requisitos establecidos en la presente interpretación prejudicial; de no ser el caso, se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca.

7. Respuesta a la pregunta realizada por el Consultante

Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por el Tribunal consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 7.1. **¿Cuáles son los criterios de comparación que se deben aplicar al momento de cotejar un nombre de dominio y una marca mixta?**

Para dar respuesta a esta pregunta el Consultante debe remitirse a lo





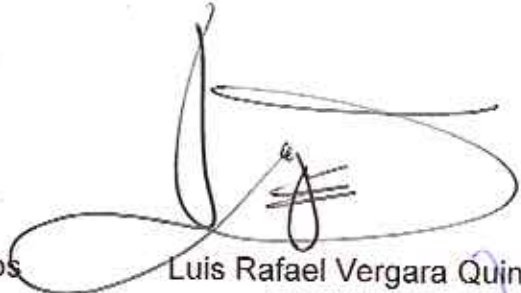
señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno **2015-138227**, 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.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



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 la Secretario.



Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE



Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese al 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.



PROCESO 578-IP-2016 |



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 1 de febrero de 2019

Proceso: 115-IP-2017

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

Expediente interno del Consultante: 217-2016

Referencia: Procedimiento de Duda Razonable

Magistrada Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio N° 112-2017-SCSP-CS/PJ del 21 de abril de 2017, recibido vía correo electrónico el 24 de abril de 2017, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMC, a fin de resolver el Proceso Interno 217-2016; y,

El Auto del 27 de septiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

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

Demandante: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Demandados: SAGA FALABELLA S.A.
TRIBUNAL FISCAL DE LA REPÚBLICA DEL





PERÚ

PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS**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 es si el procedimiento de duda razonable puede ser efectuado por la misma Administración Aduanera o también por parte del importador.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del artículo 17 de la Decisión 571¹ de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMC, la cual procede por ser pertinente

¹ **Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

***Artículo 17.-** Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado.

Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación de método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista."

Decisión 6.1

" (...)

1. *Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8. Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Administración de Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1. Antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.*
2. *Al aplicar el Acuerdo es perfectamente legítimo que un Miembro asista a otro Miembro en condiciones mutuamente convenidas."*





De oficio se interpretarán de los artículos 15, 16 y 18 de la Decisión 571² y los artículos 49 literal e) y 51 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, Valor en Aduana de las Mercancías Importadas, adoptado por la Resolución 846³ de la Secretaría General de la Comunidad Andina (en

² **Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

"Artículo 15.- Control del Valor en Aduana

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo anterior, las Administraciones Aduaneras asumirán la responsabilidad general de la valoración, la que comprende, además de los controles previos y durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e investigaciones efectuados después de la importación, con el objeto de garantizar la correcta valoración de las mercancías importadas."

"Artículo 16.- Obligación de suministrar información.

Cualquier persona directa o indirectamente relacionada con las operaciones de importación de las mercancías de que se trate o con las operaciones posteriores relativas a las mismas mercancías, así como cualquier persona que haya actuado ante la Aduana en relación con la declaración en aduana de las mercancías y la declaración del valor, a quien la autoridad aduanera le haya solicitado información o pruebas a efectos de la valoración aduanera, tendrá la obligación de suministrarlas oportunamente, en la forma y en los términos que se establezcan en la legislación nacional".

"Artículo 18.- Carga de la prueba.

En la determinación del valor en aduana, así como en las comprobaciones e investigaciones que emprendan las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, en relación con la valoración, la carga de la prueba le corresponderá, en principio, al importador o comprador de la mercancía.

Cuando el importador y el comprador no sean la misma persona, la carga de la prueba corresponderá tanto al importador como al comprador de la mercancía importada; y cuando el importador o comprador sea una persona jurídica su representante legal o por quien esté autorizado para hacerlo en su nombre".

³ **Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina**

"Artículo 49. Factores de riesgo.

Como consecuencia de los controles y comprobaciones efectuadas por la autoridad aduanera, pueden surgir discrepancias respecto a los siguientes aspectos, entre otros:
(...)

- e) Pagos de cánones por el uso de derechos de propiedad intelectual especificados en el artículo 26 de este Reglamento.
(...)

Cuando sobre la base de los factores de riesgo antes indicados o cualquier otro que pueda surgir, se hubiere detectado una duda razonable, la autoridad aduanera deberá dejar constancia escrita sobre el hecho encontrado, con la indicación de los justificativos correspondientes. Fundamentada la duda, se dará inicio a la investigación pertinente del valor, dándole la oportunidad al importador para que pueda aportar las pruebas requeridas teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571."

"Artículo 51. Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado y sobre los documentos probatorios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 y en el Capítulo V de la Decisión 571, las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, harán uso del procedimiento que se establece a continuación para la verificación y comprobación del valor declarado:

1. A los fines de lo previsto en el artículo 17 de la Decisión 571 se tendrá en cuenta lo siguiente:





adelante, Reglamento Comunitario de la Decisión 571), por estar vinculados con el asunto controvertido.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La Duda Razonable. Oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable. Procedimiento de la Duda Razonable. Las facultades de la Autoridad Aduanera. La carga de la prueba. La fundamentación de la Duda Razonable. Procedencia del procedimiento de Duda Razonable por observaciones planteadas por el administrado.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La Duda Razonable. Oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable. Procedimiento de la Duda Razonable. Las facultades de la Autoridad Aduanera. La carga de la prueba. La fundamentación de la Duda Razonable. Procedencia del procedimiento de Duda Razonable por observaciones planteadas por el administrado

1.1. Introducción

- 1.1.1. En el proceso interno la SUNAT alegó que el procedimiento de duda razonable sólo puede ser efectuado por la misma Administración Aduanera y no por el importador, en vista de lo cual se analizará este

- a) *Cuando la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la Declaración Andina del Valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de esa declaración, pedirá al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas, con el fin de efectuar las debidas comprobaciones y determinar el valor en aduana que corresponda.*
- b) *Si, una vez recibida la información complementaria o, a falta de respuesta, la Administración de Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad, exactitud o integridad del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar en aplicación del método del Valor de Transacción y la valoración de las mercancías se realizará conforme a los métodos secundarios, según lo señalado en los numerales 2 a 6 del artículo 3 de la Decisión 571.*
- c) *Antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará un plazo razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.*

En los casos en que este control se realice durante el despacho, el importador podrá retirar las mercancías, si presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado, que cubra el pago de los Derechos, Tasas e Impuestos a la Importación a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancías.

2. *Cuando los documentos probatorios aportados para la aplicación de alguno de los métodos secundarios, no satisfagan los requerimientos exigidos por la Administración Aduanera o no sean aportados, podrá aplicarse el método siguiente, utilizando los elementos de que disponga.**





tema.

- 1.1.2. Resulta pertinente empezar señalando que los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la recaudación de los derechos e impuestos a la importación, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoración en Aduanas de la OMC y la normativa comunitaria sobre la materia⁴, son seis: i) valor de transacción de las mercancías importadas; ii) valor de transacción de mercancías idénticas; iii) valor de transacción de mercancías similares; iv) valor deductivo; v) valor reconstruido; y, vi) último recurso.⁵
- 1.1.3. El primer método tiene por objeto determinar el precio que realmente se pagó o se pagará por las mercancías importadas (valor de transacción), razón por la cual, es conocido como método "principal". Los cinco métodos restantes o "secundarios", establecen, de manera subsidiaria, otros parámetros para determinar el valor en aduana o base imponible. Es decir, son aplicados en su orden y de manera subsecuente, ante la imposibilidad de establecer el valor de transacción⁶.
- 1.1.4. En ese contexto, corresponde señalar que, el procedimiento de Duda Razonable solo entra en escena cuando se aplica el método de Valor de Transacción. Es decir, cuando la administración aduanera tenga motivos para dudar acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado por el importador o de los documentos presentados como soporte de dicha declaración.
- 1.1.5. En consecuencia, si después de llevar a cabo el procedimiento de Duda Razonable, aún no es posible para la Administración Aduanera determinar con exactitud el valor de transacción, así lo expresará y aplicará los métodos secundarios.
- 1.1.6. Con esas precisiones, a continuación, se desarrollarán los siguientes aspectos: (i) la Duda Razonable; (ii) oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable; (iii) procedimiento de la Duda Razonable; (iv) las facultades de la Autoridad Aduanera; (v) la carga de la prueba; (vi) la fundamentación de la Duda Razonable; y, (vii) procedencia del procedimiento de Duda Razonable por observaciones planteadas por el administrado.

⁴ Artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 51-IP-2012 del 26 de noviembre de 2012.

⁶ Sobre esto se puede ver: SÁNCHEZ, Julia Inés, *Valoración Aduanera*, Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. Pág. 55., quien afirma que "(...) en el supuesto que no se pudiera determinar el valor en aduana con arreglo a este criterio principal, el Acuerdo sobre Valoración prevé los otros cinco procedimientos, los que deben aplicarse en el orden jerárquico establecido, con excepción de los métodos 4 y 5, cuyo orden de aplicación puede invertirse a petición del importador y si así lo acepta la Administración Aduanera".





1.2. La Duda Razonable

1.2.1. Cuando la autoridad aduanera tenga motivos para dudar de la declaración del valor presentada por el importador respecto de la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, o con relación a los documentos presentados como prueba de esa declaración, pedirá al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas, con el fin de efectuar las debidas comprobaciones y determinar el valor en aduana que corresponda.

1.2.2. Al respecto, el artículo 17 de la Decisión 571 dispone que:

"Artículo 17.- Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado.

Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación de método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista."

1.2.3. Cuando la autoridad tiene duda de que la Declaración Aduanera contiene inconsistencias requiere al importador la información que le hace falta.

1.2.4. A través de la Duda Razonable, la autoridad obtiene las explicaciones necesarias por parte del importador, para así poder pronunciarse de manera adecuada respecto del valor que debe pagar el administrado por las mercancías importadas y, por su parte, el importador tiene así el derecho a defenderse frente a la Administración Aduanera con los respectivos documentos y pruebas que demuestren que el valor que declara es el valor real pagado o por pagar por su ingreso de productos al país.

1.3. Oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable

1.3.1. La normativa andina y la de la OMC no señalan un plazo de tiempo dentro del cual se puede presentar la Duda Razonable por parte de la Autoridad Aduanera, por lo que esta puede ser antes de la admisión de la declaración aduanera; durante el despacho —esto es, desde el momento de la admisión de la declaración hasta el momento del levante o embarque de las mercancías—; o, a partir del levante o el embarque de las mercancías despachadas -esto es, con posterioridad a la entrega de las mercancías-⁷.

1.3.2. La Decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración de la OMC tampoco

Ver Interpretación Prejudicial 180-IP-2015 del 7 de julio de 2016.





señala un plazo, dejando abierta la posibilidad al no precisar el momento en que se puede presentar la Duda Razonable.

1.4. Procedimiento de la Duda Razonable

1.4.1. El procedimiento de la Duda Razonable se encuentra contemplado en el artículo 51 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, el mismo que se resume de la siguiente manera:

- a) Ante una duda debidamente motivada respecto de la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que formen parte de la Declaración Andina de Valor o de los documentos de soporte, la Administración de Aduanas requerirá al importador las explicaciones del caso, así como los documentos de soporte para comprobar que el valor sea el correspondiente.
- b) Si con la información proporcionada o sin ella, la Administración de Aduanas continuara teniendo dudas razonables, podrá tomar una decisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar en aplicación del método del Valor de Transacción y la valoración de las mercancías, la valoración se la efectuará conforme a los métodos secundarios, según lo señalado en los numerales 2 a 6 del artículo 3 de la Decisión 571.
- c) La Administración de Aduanas está obligada, previo a emitir una decisión, a comunicar por escrito al importador, de los motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados, otorgándole un plazo razonable para responder. No se enuncia cuanto tiempo es por lo que aplicaría el principio de complemento indispensable, siendo el plazo que la norma interna contemple, de ser el caso.
- d) Emitida la respectiva resolución, la Administración de Aduanas la debe comunicar por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.
- e) Si la duda razonable se presenta durante el despacho de las mercancías, el importador podrá rendir garantía para su retiro, en la cual cubra los derechos, tasas e impuestos de importación a los que eventualmente están sujetas las mercancías.
- f) Si los documentos probatorios para la aplicación de los métodos secundarios no satisfacen los requerimientos exigidos por la Administración Aduanera, o no se presentaron durante el plazo requerido, podrá la autoridad aplicar el método siguiente, utilizando los elementos de que disponga.





1.5. Las facultades de la Autoridad Aduanera

1.5.1. Para realizar una adecuada inspección de los valores declarados por el importador, la Administración está facultada para realizar, de oficio, todos los controles e investigaciones necesarias para el efecto, dentro de los que se encuentran los controles previos⁸ y durante el despacho⁹, así como los posteriores¹⁰ a la importación (artículos 14 y 15 de la Decisión 571¹¹).

1.5.2. En la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 44-IP-2009 de fecha 28 de agosto de 2009, sobre el objetivo de los mencionados controles, este Tribunal ha determinado, teniendo en cuenta el Reglamento Comunitario de la Decisión 571, los siguientes aspectos:

"Garantizar que se han cumplido las condiciones previstas en el artículo 1 relativas a la utilización del valor de transacción, venta, partes relacionadas, entre otros;

Determinar si el valor declarado comprende el precio total pagado por pagar por el importador por las mercancías importadas;

Determinar si los ajustes previstos en el artículo 8 han sido incluidos en el valor aduanero declarado;

Verificar la aplicación correcta de los métodos secundarios de valoración cuando estos deban utilizarse;

⁸ El control previo es el ejercido por la Administración Aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera.

⁹ El control durante el despacho es el ejercido por la Administración desde el momento de la admisión de la declaración hasta el momento del levante o embarque las mercancías. Comprende la comprobación de la declaración en aduana de las mercancías importadas y los datos contenidos en la Declaración Andina del Valor y en sus documentos justificativos. Cuando se requiera, la Administración aduanera podrá solicitar mayores pruebas y justificaciones.

¹⁰ El control posterior es el ejercido por la Administración a partir del levante o el embarque de las mercancías despachadas. Comprende, además, los datos comerciales de los interesados registrados en los libros y sistemas, así como solicitar la presentación posterior de mayores pruebas y justificaciones, teniendo en cuenta lo establecido en el literal c) del Artículo 13, Artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571.

¹¹ **Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

"Artículo 14.- Facultad de las Aduanas de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
Según lo establecido en el Artículo 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, considerado de manera conjunta con lo establecido en el párrafo 6 del Anexo III del mismo, las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios, a efectos de garantizar que los valores en aduana declarados como base imponible, sean los correctos y estén determinados de conformidad con las condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC."

"Artículo 15.- Control del Valor en Aduana.
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo anterior, las Administraciones Aduaneras asumirán la responsabilidad general de la valoración, la que comprende, además de los controles previos y durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e investigaciones efectuados después de la importación, con el objeto de garantizar la correcta valoración de las mercancías importadas."





Prevenir y evitar la utilización de prácticas prohibidas, por ejemplo, la utilización de valores teóricos o estimados, o sencillamente fraudulentos; y,

Tales controles se deben cumplir en varias etapas: previa al despacho, en el momento del despacho y en la fase posterior al despacho."

- 1.5.3. Es muy importante tener en cuenta que las Autoridades Aduaneras nacionales deben prever todas las condiciones técnicas y normativas para realizar los controles aduaneros, lo que supone mantener al importador informado de los aspectos técnicos y legales cuando así lo solicite, tal y como lo establecen los artículos 7 y 16 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC¹².
- 1.5.4. Al respecto, el artículo 49 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 dispone un procedimiento único comunitario que brinda un trato indiscriminado a todas las importaciones de mercancías efectuadas al territorio aduanero comunitario, conforme se puede apreciar a continuación:

"Artículo 49. Factores de riesgo.

Como consecuencia de los controles y comprobaciones efectuadas por la autoridad aduanera, pueden surgir discrepancias respecto a los siguientes aspectos, entre otros:

(...)

- e) Pagos de cánones por el uso de derechos de propiedad intelectual especificados en el artículo 26 de este Reglamento.*

(...)

Cuando sobre la base de los factores de riesgo antes indicados o cualquier otro que pueda surgir, se hubiere detectado una duda razonable, la autoridad aduanera deberá dejar constancia escrita sobre el hecho encontrado, con la indicación de los justificativos correspondientes. Fundamentada la duda, se dará inicio a la investigación pertinente del valor, dándole la oportunidad al importador para que pueda aportar las pruebas requeridas teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571."

- 1.5.5. Conforme a la precitada norma, uno de los factores de riesgo es precisamente el relacionado con el pago de cánones por el uso de derechos de propiedad intelectual, enunciándose en su inciso final que sobre la base de los factores de riesgo se hubiera detectado una duda razonable, la autoridad aduanera deberá dejar constancia escrita del hecho encontrado, con la indicación de los justificativos respectivos.
- 1.5.6. Una vez fundamentada la duda se da paso a la investigación correspondiente, debiendo dársele al importador la oportunidad para que presente las pruebas respectivas, de acuerdo con lo determinado en los artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571.



¹² Ver Interpretación Prejudicial 3-IP-2014 del 30 de abril de 2014.



- 1.5.7. El derecho a la defensa del importador juega un papel importante, toda vez que debe dársele la oportunidad de presentar los respectivos descargos para que así la Autoridad Aduanera, pueda a su vez detectar con claridad si el factor de riesgo debe o no incluirse en la declaración aduanera.
- 1.5.8. El artículo 16 de la Decisión 571, dispone quien está obligado a suministrar información a la Autoridad Aduanera respecto de las operaciones de importación de las mercancías o de las operaciones posteriores relativas a ellas, estando involucrado la persona que directa o indirectamente se relacione con la importación, así como cualquier persona que haya actuado ante la Aduana en relación con la declaración aduanera de las mercancías, así como la persona a la que la Aduana le haya solicitado información o pruebas para la valoración aduanera.
- 1.5.9. La persona obligada a dar información deberá entregar a la Autoridad Aduanera de manera oportuna y en la forma y términos que se los establezca en la norma interna de cada país.
- 1.5.10. De conformidad con el artículo 17 de la Decisión 571, cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de dicha declaración, la Administración de Aduanas debe solicitar al importador los soportes que demuestren que el valor declarado represente la cantidad total realmente pagada, ajustada a las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.
- 1.6. La carga de la prueba**
- 1.6.1. Se abordará el presente tema a fin de determinar sobre quien recae la carga de la prueba en la determinación del valor en aduana.
- 1.6.2. Al respecto, el artículo 18 de la Decisión 571 establece que, en principio, la carga de la prueba le corresponde al importador o comprador de las mercancías, y en el caso de que el importador y el comprador no sean la misma persona, la carga de la prueba recaerá tanto en importador como en el comprador, y tratándose de personas jurídicas en la persona de su representante legal o persona autorizada.
- 1.6.3. En consecuencia, en la determinación del valor en aduana y en las eventuales comprobaciones e investigaciones en relación con la valoración en aduana que realice la Autoridad Aduanera competente de cada país miembro, lo cual evidentemente comprende el procedimiento de Duda Razonable, la carga de la prueba recaerá, en principio, sobre el importador o al comprador; y, en caso el importador y el comprador no sean la misma persona, también al comprador de la mercancía importada.





1.7. La fundamentación de la Duda Razonable

1.7.1. Al determinar la existencia de una Duda Razonable, la Autoridad Aduanera deberá necesariamente¹³:

- a) Fundamentar la Duda Razonable detectada sobre la base de un factor de riesgo determinado, dejando constancia escrita de los hechos encontrados, con la indicación de los justificativos correspondientes;
- b) Comunicar por escrito al importador los motivos que tenga para dudar de la declaración de valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados que figuren en esa declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de la misma;
- c) Requerir al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas con el fin de acreditar la veracidad o exactitud de dichos datos; y,
- d) Otorgar al importador un plazo razonable para responder y presentar las pruebas requeridas.

1.7.2. En consecuencia, la normativa andina establece una obligación para la Administración Aduanera, aquella de fundamentar la Duda Razonable sobre la base de determinados factores de riesgo objetivos —aunque no enumerados de manera exhaustiva—, dejando constancia escrita de los hechos encontrados e indicando las respectivas justificaciones; para posteriormente dar inicio al procedimiento correspondiente, comunicándole al importador los motivos de la Duda Razonable y otorgándole un plazo razonable para responder y presentar las pruebas requeridas¹⁴.

1.8. Procedencia del procedimiento de Duda Razonable por observaciones planteadas por el administrado

1.8.1. El artículo 17 de la Decisión 571 establece la procedencia del procedimiento de Duda Razonable cuando la Autoridad Aduanera tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración.

1.8.2. En las secciones anteriores se ha señalado que el procedimiento de Duda Razonable se inicia ante una duda debidamente motivada, y que la Autoridad Aduanera tiene la obligación de fundamentar adecuadamente la existencia de la Duda Razonable. Es más, dicha autoridad debe identificar el factor de riesgo¹⁵ que genera la Duda Razonable. Una vez fundamentada la duda, recién es posible iniciar la investigación pertinente sobre el valor

¹³ Ver Interpretación Prejudicial 38-IP-2016 del 5 de septiembre de 2016.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Teniendo en cuenta que el listado del Artículo 49 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 —referido a los factores de riesgo— no es taxativo.





de la mercancía. Es evidente, pues, que la identificación de una Duda Razonable no se encuentra al libre albedrío discrecional de la Autoridad Aduanera, sino que esta debe justificar adecuadamente su actuación.

- 1.8.3. En ese contexto, cuando un administrado solicita de manera excepcional a la Autoridad Aduanera el inicio del procedimiento de Duda Razonable, dicha autoridad debe entender que el administrado está ejerciendo tanto su derecho de petición como su derecho de defensa, así como que es una oportunidad para encontrar la verdad material. Veamos cada uno de estos puntos.
- 1.8.4. Con relación a lo primero, al solicitar de manera excepcional el inicio del procedimiento de Duda Razonable, el administrado está ejerciendo su derecho de petición, por lo que la Autoridad Aduanera tiene la obligación de pronunciarse y por escrito, lo que supone que debe dar las razones y motivos por los cuales acepta o deniega la solicitud. En caso de que la respuesta sea negativa, esta no puede basarse en el mero ejercicio de una discrecionalidad, sino que dicha autoridad debe fundamentar y justificar adecuadamente las razones que la llevan a considerar que resulta innecesario tramitar el procedimiento de Duda Razonable.
- 1.8.5. Dicho, en otros términos, cuando es el propio importador quien solicita el inicio del procedimiento de Duda Razonable, dicha solicitud debe ser interpretada en el marco del derecho de petición de los administrados que, por una parte, están facultados a formular solicitudes a la Administración Pública y, por otra, tienen el derecho de recibir una respuesta oportuna, motivada y clara por parte de los órganos administrativos.
- 1.8.6. En segundo lugar, la solicitud excepcional de inicio del Procedimiento de Duda Razonable por parte del administrado debe ser entendida como el ejercicio del derecho de defensa, por lo que la Autoridad Aduanera tiene el deber de permitir que el administrado pueda presentar alegatos y ofrecer medios probatorios, así como la obligación de merituar tales alegatos y medios probatorios. Garantizar el ejercicio del derecho de defensa supone aceptar que el administrado puede plantear reparos u observaciones, y la autoridad tiene el deber de pronunciarse sobre dichos reparos u observaciones a través de un pronunciamiento debidamente motivado.
- 1.8.7. Tercero, la Autoridad Aduanera, en tanto autoridad administrativa, guía su actuación por el principio de verdad material, por lo que ante una solicitud excepcional de inicio del Procedimiento de Duda Razonable tiene una oportunidad para efectuar las indagaciones y evaluaciones que sean necesarias para verificar que lo declarado por el administrado es correcto o no. Es más, es una oportunidad para ejercer un adecuado control de la información y documentación que presente el administrado, lo que permitirá asegurar que la declaración sea correcta, de modo que el administrado no pague más ni menos de lo que corresponde.
- 1.8.8. Asimismo, tomando en cuenta que las Autoridades Aduaneras deben asegurar la materialización del debido proceso en todas sus actuaciones,





especialmente en aquellas que puedan afectar o menoscabar de alguna manera los derechos de los administrados, corresponde que dichas autoridades se pronuncien en todos los casos y valoren debidamente todos los documentos y pruebas que sean presentadas como sustento de las solicitudes o peticiones.

- 1.8.9. A manera de conclusión, si bien en casos excepcionales el administrado podrá solicitar que la Autoridad Aduanera inicie el procedimiento de Duda Razonable, la Autoridad Aduanera se pronunciará de manera fundamentada sobre dicha solicitud, valorando además los documentos y pruebas presentadas por el administrado, observando el derecho de petición, de defensa y del debido proceso, especialmente cuando decida no iniciar el procedimiento solicitado, de conformidad con la normativa nacional e internacional aplicable.
- 1.8.10. Sin perjuicio de lo anterior, los países, vía complemento indispensable, (legislación y jurisprudencia nacional) pueden fortalecer las garantías y derechos a favor del importador.

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 **217-2016**, 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.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

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.

| PROCESO 115-IP-2017 |



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 01 de febrero de 2019

Proceso:	157-IP-2017
Asunto:	Interpretación Prejudicial
Consultante:	Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú
Expediente interno del Consultante:	5605-2015-0-1801-JR-CA-23
Referencia:	Signos involucrados MACISA (denominativo) / MASISA (denominativo y mixto)
Magistrado Ponente:	Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° 5605-2015-0/5^{ta}SECA-CSJLI-PJ de 9 de mayo del 2017, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 194 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, a fin de resolver el Proceso Interno 5605-2015-0-1801-JR-CA-23; y,

El Auto del 15 de marzo del 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Del Informe de Consulta de Interpretación Prejudicial se desprende que la Sala consultante solicita la interpretación del Literal c) del Artículo 194 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.





Proceso 157-IP-2017

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

Demandante: MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. El presunto riesgo de confusión entre el signo solicitado nombre comercial MACISA con las marcas registradas MASISA y logotipo (mixta), MASISA (denominativa) y MDP MASISA (denominativa).
2. Los derechos por el uso del nombre comercial MACISA.
3. La coexistencia pacífica de los signos en conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, del Informe de Consulta de Interpretación Prejudicial se desprende que la Sala consultante solicita la interpretación del Literal c) del Artículo 194 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², procede la interpretación solicitada.

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

**Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:*

(...)

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice;





Proceso 157-IP-2017

De oficio este Tribunal procederán los Artículos 191, 192, y 193 de la Decisión 486³, por tratarse la controversia del derecho sobre el nombre comercial y el riesgo de confusión entre nombre comercial y marcas registradas.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. El nombre comercial. Características y su protección.
3. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia.
4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto 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 como nombre comercial MACISA y las marcas registradas MASISA y logotipo (mixta), MASISA (denominativa) y MDP MASISA (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal c) del Artículo 194 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:

³ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo.

El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191".





Proceso 157-IP-2017

Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

(...)

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

(...)

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 (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.⁴

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 los signos en conflicto y el origen empresarial de la actividad comercial, al adquirirlo piense que el 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 ser:⁵

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

⁴ Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

⁵ Ibidem.





Proceso 157-IP-2017

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 marcas:⁶

- 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.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción.

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 las actividades amparadas por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión

⁶ *Ibidem.*





Proceso 157-IP-2017

respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. El nombre comercial. Características y su protección

- 2.1. En el presente caso se alega el uso del nombre comercial MACISA (denominativo) desde el año 1999, incluso antes de haberse solicitado el registro, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.
- 2.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.⁷
- 2.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como *"...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil."*
- 2.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial

- 2.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes⁸:
 - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
 - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
 - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un

⁷ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009 del 12 de noviembre de 2009.





Proceso 157-IP-2017

nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial

- 2.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.
- 2.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *"Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores".*⁹
- 2.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

*"(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro".*¹⁰

- 2.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial N° 581 del 12 de julio de 2000.

¹⁰ Ibidem.





Proceso 157-IP-2017

la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional *"que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario"*.¹¹

- 2.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
- 2.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 2.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.
- 2.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

3. **Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia**

- 3.1. En razón que, en el presente caso MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. alegó la coexistencia desde el año 1999 entre el nombre comercial MACISA solicitado a registro, y las

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-98 del 11 de marzo de 1998.





Proceso 157-IP-2017

marcas registradas MASISA y logotipo (mixta), MASISA (denominativa) y MDP MASISA (denominativa), por lo cual, se desarrollará el presente acápite.

- 3.2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
- 3.3. Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.¹²

En efecto, es usual y frecuente en los Países Miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional.

- 3.4. Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios¹³:

¹² La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI menciona lo siguiente:

"A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio. En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habría riesgo de interferencia ni de confusión. Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas."

(Subrayado agregado)

Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPI/MAO/CCS/97/1, p. 20.

En: http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_MAO_CCS_97/OMPI_MAO_CCS_97_1_E.pdf (Consulta: 30 de mayo de 2017).

¹³ Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.





Proceso 157-IP-2017

- a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.
- b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales.
- c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.
- d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.¹⁴

¹⁴ El grado de conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo, medio o alto de impacto en el consumidor. Así, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes criterios:

- Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ámbito geográfico en que se desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto.
- Utilización de canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto.
- Nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor nivel de impacto.

La percepción del público consumidor para determinar la posibilidad de error en su elección, de conformidad con lo siguiente:

- 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.

- 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 de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.





Proceso 157-IP-2017

- 3.5. Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios.
- 3.6. Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores.
- 3.7. No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio.
- 3.8. Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal.

Criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada

- 3.9. El registro de una marca confiere protección a este signo distintivo en todo el territorio del país miembro, aunque sea usado solo en una fracción de dicho territorio.

- 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.





Proceso 157-IP-2017

- 3.10. El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486 no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión, influencia o conocimiento del nombre comercial. Si el nombre comercial se registrara no habría discusión alguna de que su protección tendría que ser, al igual que la marca registrada, en todo el territorio del país miembro.
- 3.11. En párrafos anteriores, se explica lo referido al ámbito de protección territorial del nombre comercial no registrado¹⁵ y además se establecen los criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada. A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones:
- a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca¹⁶, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un país miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial — pese a que su uso fue antes del registro de la marca — no puede anular el mencionado registro marcario.
 - b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de generar riesgo de confusión) al nombre comercial, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial. Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado.
 - c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos. En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto.

¹⁵ Tratándose del nombre comercial registrado, reiteramos, no cabe duda que la protección es en todo el territorio del país miembro.

Es decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexión entre los respectivos bienes o servicios.





Proceso 157-IP-2017

4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

4.1. ¿Qué criterios deben tenerse en consideración para efectuar el análisis de confundibilidad entre un nombre comercial solicitado a registro y una marca previamente registrada?

La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

4.2. ¿Qué criterios deben tenerse en consideración para establecer la vinculación competitiva entre productos de la Clase 6 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza?

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.





Proceso 157-IP-2017

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.





Proceso 157-IP-2017

- **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios**

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

4.3. ¿Resulta relevante para el análisis de confundibilidad el hecho de que los signos en conflicto vengán siendo utilizados simultáneamente en el mercado?

Para responder esta pregunta la Sala consultante deberá considerar los parámetros desarrollados en el Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

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 **5605-2015-0-1801-JR-CA-23**, 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.






Proceso 157-IP-2017



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.

