



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 109-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2017-00262 Referencia: Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo y Obligaciones de los Empleadores con relación a la aplicación del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo .....	2
PROCESO 141-IP-2018 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: 11566-2014-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial .....	14
PROCESO 144-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001-0324-000-2013-00059-00 Referencia: Signos involucrados NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) / DIETSHAKE (denominativo) .....	28

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 28 de junio de 2019

**Proceso** : 109-IP-2018

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador

**Expediente interno del consultante** : 17811-2017-00262

**Referencia** : Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo y Obligaciones de los Empleadores con relación a la aplicación del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio N° 00743-2018-TDCA-DQ del 5 de marzo de 2018, recibido físicamente el 14 de marzo de 2018, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 11 y 14 de la Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y los Artículos 1 y 5 de la Resolución 957 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-2017-00262; y,

El Auto del 5 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.





## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

- Demandante** : Sistemas Construlivianos Cia. Ltda.
- Demandados** : Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la República de Ecuador  
Procurador General del Estado de la República de Ecuador
- Tercero interesado** : Freddy Santiago Burgos Sarmiento

## B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES

Sistemas Construlivianos Cía. Ltda. (en adelante, el **demandante**) alega que la enfermedad profesional e incapacidad permanente parcial del señor Freddy Santiago Burgos Sarmiento (en adelante, el **tercero interesado**) no habría sido causada por incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre prevenciones de riesgos del trabajo, sino que la enfermedad que lo incapacitó habría sido supuestamente preexistente a la relación laboral y se habría agudizado por la supuesta irresponsabilidad del tercero interesado, descuidando la protección de su propia salud durante sus labores en el centro de trabajo.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS (en adelante, el **demandado**) manifestó que la enfermedad reportada fue "Prolapso Discal" y que la descripción de las labores que se consideran causantes de dicha enfermedad, incluida en el Aviso de Enfermedad Profesional presentado por la demandante, textualmente indicaba "*recepción y control de materiales correspondiente a la bodega a su cargo*", no existiendo indicación alguna que la enfermedad fuera preexistente.

Adicionalmente, explicó que el Informe de Análisis de Puesto de Trabajo de 30 de septiembre de 2014, realizado por la Subdirección Provincial de Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo de Pichincha, estableció la relación causa-efecto del trabajo como asistente de bodega del tercero interesado con la alegada enfermedad ocupacional; constató que la demandante no disponía de un encargado en seguridad laboral (registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales), evaluación y mapa de riesgos, así como carecía de dotación de equipos de protección personal adecuados, gestión técnica de control de riesgo ambiental del puesto de trabajo, señalización general de riesgos, procesos de selección, capacitación técnica en el puesto de trabajo, capacitación sobre prevención de riesgos de trabajo, exámenes pre-ocupacionales, especiales y de desvinculación; por consiguiente, se dio una presunción de responsabilidad





patronal, por cuanto los valores con factor de riesgo ergonómico serían de nivel inaceptable debido a "sobre esfuerzos asociados a desórdenes músculo-esqueléticos", en virtud de no contar con acciones preventivas formuladas, evacuadas, aprobadas y registradas por entes técnicos con competencia en la materia. Finalmente, la demandada señaló que el informe médico final estableció como diagnóstico "lumbalgia crónica y protusión discal", sugiriendo dictaminar la incapacidad permanente parcial en 40% del tercero interesado.

El tercero interesado indicó que, producto de las actividades insanas ordenadas y realizadas en el desempeño de sus tareas laborales, sufrió una enfermedad profesional tal como lo determinara la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del IESS de Pichincha, al ratificar lo resuelto por la Comisión Nacional de Prevención del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Asimismo, afirmó que adolece de una hernia discal en su columna supuestamente producida por el esfuerzo físico realizado durante el tiempo que laboró para la demandante, señalando que las actividades que allí realizaba eran las de carga de material de construcción, planchas de gypsum, perfilería, cielo raso, fibrocemento y molduras. Finalmente, el tercero interesado manifestó que, durante el desempeño de sus actividades laborales, el demandante no habría contado con una Unidad de Riesgos de Trabajo y no disponía de un médico ocupacional ni tampoco entregaba el equipo indispensable para la seguridad ocupacional de sus trabajadores.

### C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. De conformidad con lo solicitado por el Tribunal consultante, este Tribunal interpretará los Artículos 11 y 14 de la Decisión 584<sup>1</sup> del Consejo Andino

<sup>1</sup> Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. -

*"Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial.*

*Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones:*

- a) *Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo;*
- b) *Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos;*
- c) *Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados;*
- d) *Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos,*





de Ministros de Relaciones Exteriores, y los Artículos 1 y 5 de la Resolución 957<sup>2</sup> de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

*técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador;*

- o) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores;*
- f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentos y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores;*
- g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología;*
- h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas;*
- i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo;*
- j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; y*
- k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo.*

*El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se modifiquen."*

**"Artículo 14.-** Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo."

**Resolución 957 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. -**

**"Artículo 1.-** Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a) **Gestión administrativa:**
  1. Política
  2. Organización
  3. Administración
  4. Implementación
  5. Verificación
  6. Mejoramiento continuo
  7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el trabajo
  8. Información estadística.





- b) *Gestión técnica:*
  1. *Identificación de factores de riesgo*
  2. *Evaluación de factores de riesgo*
  3. *Control de factores de riesgo*
  4. *Seguimiento de medidas de control.*
- c) *Gestión del talento humano:*
  1. *Selección*
  2. *Información*
  3. *Comunicación*
  4. *Formación*
  5. *Capacitación*
  6. *Adiestramiento*
  7. *Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores.*
- d) *Procesos operativos básicos:*
  1. *Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales*
  2. *Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica)*
  3. *Inspecciones y auditorías*
  4. *Planes de emergencia*
  5. *Planes de prevención y control de accidentes mayores*
  6. *Control de incendios y explosiones*
  7. *Programas de mantenimiento*
  8. *Usos de equipos de protección individual*
  9. *Seguridad en la compra de insumos*
  10. *Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo de la empresa."*

**"Artículo 5.-** El Servicio de Salud en el Trabajo deberá cumplir con las siguientes funciones:

- a) *Elaborar, con la participación efectiva de los trabajadores y empleadores, la propuesta de los programas de seguridad y salud en el trabajo enmarcados en la política empresarial de seguridad y salud en el trabajo;*
- b) *Proponer el método para la identificación, evaluación y control de los factores de riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo;*
- c) *Observar los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidos los comedores, alojamientos y las instalaciones sanitarias, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador;*
- d) *Asesorar sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos, y sobre las sustancias utilizadas en el trabajo;*
- e) *Verificar las condiciones de las nuevas instalaciones, maquinarias y equipos antes de dar inicio a su funcionamiento;*
- f) *Participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud;*
- g) *Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva;*
- h) *Vigilar la salud de los trabajadores en relación con el trabajo que desempeñan;*
- i) *Fomentar la adaptación al puesto de trabajo y equipos y herramientas, a los trabajadores, según los principios ergonómicos y de bioseguridad, de ser necesario;*
- j) *Cooperar en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional y de reinserción laboral;*
- k) *Colaborar en difundir la información, formación y educación de trabajadores y empleadores en materia de salud y seguridad en el trabajo, y de ergonomía, de acuerdo a los procesos de*





2. De oficio, se interpretará el Artículo 6 de la Resolución 957<sup>3</sup>, en virtud de estar vinculado con los requisitos que deben cumplir el personal que preste servicios de seguridad y salud en el trabajo.

#### D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Decisión 584: El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.

#### E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Decisión 584: El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo**

- 1.1. La Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de fecha 7 de mayo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1067 del 13 de mayo de 2005, la cual se conoce como el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece expresamente la obligación de los países miembros de adoptar medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en cada centro de trabajo de la subregión andina y así elevar el nivel de protección de la integridad física y mental de los trabajadores.

- 1.2. El Artículo 2 de la Decisión 584<sup>4</sup> establece que su objetivo es promover y

*trabajo;*

- l) *Organizar las áreas de primeros auxilios y atención de emergencias;*
- m) *Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, así como de las enfermedades producidas por el desempeño del trabajo;*
- n) *Mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo;*
- o) *Elaborar la Memoria Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.*

*Las funciones previstas en el presente artículo serán desarrolladas en coordinación con los demás servicios de la empresa, en consonancia con la legislación y prácticas de cada País Miembro."*

- 3 **Resolución 957 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.-**

*"Artículo 6.- El personal que preste servicios de seguridad y salud en el trabajo, deberá gozar de independencia profesional, respecto del empleador así como de los trabajadores y de sus representantes."*

- 4 **Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. –**

*"Artículo 2.- Las normas previstas en el presente Instrumento tienen por objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los Países Miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control*





regular las acciones que deben ejecutar los centros de trabajo de los países miembros con la finalidad de disminuir o evitar los daños a la salud de los trabajadores a través de la implementación de medidas de control de riesgos derivados del desempeño laboral, para efecto de lo cual los países miembros deberán diseñar y poner en práctica políticas de acción de prevención tripartitas: Estado, empleador y trabajador.

- 1.3. La finalidad de esta norma comunitaria radica en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores a través de la búsqueda continua de un empleo decente cuyo objetivo sea la protección de la seguridad y salud en el trabajo. Los países miembros deben procurar la adopción de medidas para el mejoramiento de las condiciones de seguridad laboral en los centros de trabajo a través de la eliminación de riesgos laborales como accidentes laborales o enfermedades ocupacionales.<sup>5</sup>
- 1.4. A fin de evitar situaciones que afecten su salud y seguridad, bien sea por lesión o enfermedad, el Artículo 4 de la Decisión 584 establece la obligación para los centros de trabajo de implementar y mantener una **política de prevención de riesgos laborales**. Para cumplir dicha obligación, cada país miembro deberá elaborar, implementar —la adopción de medidas concretas— y revisar periódicamente su política nacional de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
- 1.5. El Artículo 9 de la precitada norma comunitaria establece la obligación de los países miembros de desarrollar las tecnologías de información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales. El Artículo 1 de la Resolución 957 de la Secretaría General de la Comunidad Andina — Reglamento de la Decisión 584, enumera los aspectos que se podrán tener en cuenta los países miembros en el desarrollo de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tales aspectos son las gestiones administrativas, técnica y del talento humano, así como los procesos operativos básicos.

#### Las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo

- 1.6. Para la gestión de la seguridad de los trabajadores, la Decisión 584 establece obligaciones para el empleador que se basan en la premisa de que el empresario es el primer responsable y garante —aunque no el

*y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Para tal fin, los Países Miembros deberán implementar o perfeccionar sus sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones que propugnen políticas de prevención y de participación del Estado, de los empleadores y de los trabajadores.*

<sup>5</sup> De acuerdo con el Literal e) del Artículo 1 de la Decisión 584, el riesgo laboral de ser entendido como la posibilidad de generarse en perjuicio del trabajador una enfermedad ocupacional o accidente laboral por la exposición a un factor ambiental de peligro dentro del centro de trabajo o con motivos del desempeño laboral.







único— de la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo. Por consiguiente, está obligado a realizar un conjunto de acciones en la empresa, esencialmente preventivas, las cuales deben responder a una organización y planificación previa, y deben integrarse a todos los aspectos productivos y organizativos de la empresa, comprendiendo todos los niveles jerárquicos.

- 1.7. Tales obligaciones se encuentran enunciadas principalmente en el Artículo 11 de la Decisión 584, cuyo tenor es el siguiente:

**"Artículo 11.-** *En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial.*

*Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones:*

- a) *Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo;*
- b) *Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos;*
- c) *Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados;*
- d) *Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador,*
- e) *Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores;*
- f) *Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores;*
- g) *Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de*





trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología;

- h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas;
- i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo;
- j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; y
- k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo.

*El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se modifiquen."*

(Subrayado agregado)

- 1.8. Fundamentalmente, la norma transcrita dispone que el empleador deberá prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención. Adicionalmente, deberá identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y periódicamente con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas; es decir, el empleador deberá contar con una identificación y evaluación de los riesgos o peligros de todos los procesos y áreas de su empresa a efectos de planificar las referidas medidas de prevención.
- 1.9. Adicionalmente, cabe destacar la obligación de informar a los trabajadores de los riesgos laborales a los cuales están expuestos y de capacitarlos a fin de prevenir, minimizar y eliminar tales riesgos. De esta manera, la citada norma establece obligaciones de información y capacitación del empleador a favor del trabajador en relación con los riesgos laborales previamente identificados y evaluados.
- 1.10. De esta manera, dependiendo de la naturaleza de la actividad que desarrolla el centro de trabajo (industrial, comercial o empresarial) se





deberán evaluar los tipos de riesgos (físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicológicos, ergonómicos, entre otros) y las posibilidades de sufrir accidentes laborales o enfermedades ocupacionales por parte de los trabajadores, para determinar cuáles serían las acciones o implementaciones necesarias para evitarlos.

Así, por ejemplo, la exposición a ruidos o vibración continuos aumenta el riesgo de perder la capacidad auditiva; la radiación o exposición solar puede generar cáncer de piel; la exposición a temperaturas extremas puede ocasionar golpes de calor o hipotermia; el contacto con productos químicos aumenta el riesgo de sufrir alergias, asfixias o hasta la muerte; trabajar con piezas o maquinarias pesadas aumenta el riesgo de sufrir atrapamientos, aplastamientos, golpes, cortes punzantes o lesiones graves; la prolongación de jornadas laborales aumenta el riesgo de padecer estrés laboral; el desempeño de labores en alturas aumenta el riesgo de caídas; las operaciones de transporte, elevación, carga o descarga manual o mecánica de mercancías genera riesgos de la caída de los objetos durante la ejecución de las labores, entre muchos otros factores, por lo cual el centro de trabajo debe notificar y proveer a los trabajadores de los implementos de seguridad necesarios para evitar los riesgos señalados.

- 1.11. Otra obligación de los empleadores es la establecida en el Artículo 14 de la Decisión 584, que dispone lo siguiente:

*"Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo."*

(Subrayado agregado)

- 1.12. Del enunciado del artículo transcrito se deriva la obligación del empleador de realizar exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de retiro; es decir, al inicio, durante y al término de la relación laboral. Tales exámenes médicos no deben suponer costo alguno para el trabajador y deberán ser llevados a cabo, de preferencia, por profesionales médicos con especialidad en salud ocupacional.
- 1.13. En relación con el personal que preste servicios de seguridad y salud en el trabajo, cabe destacar que, según el Artículo 6 del Reglamento de la Decisión 584 —la Resolución 957 de la Secretaría General de la Comunidad Andina—, el médico a cargo del examen deberá gozar de independencia profesional respecto del empleador y de los trabajadores y de sus representantes.
- 1.14. Por su parte, el Artículo 5 del referido Reglamento de la Decisión 584 enumera las funciones que debe cumplir el servicio de salud en el trabajo



de la empresa, entre las cuales cabe destacar la de elaborar, con la participación efectiva de los trabajadores y empleadores, la propuesta de los programas de seguridad y salud en el trabajo enmarcados en la política de la empresa de seguridad y salud en el trabajo, así como aquella de proponer el método para la identificación, evaluación y control de los factores de riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de trabajo.

- 1.15. Adicionalmente, la autoridad nacional competente deberá verificar la existencia de **relación causal** entre el daño (accidente o enfermedad) y la actividad laboral desplegada por el trabajador en el centro de trabajo para imputar responsabilidad al empleador. Dicha relación causal puede romperse si se trata de enfermedades preexistentes a la relación laboral; o si el trabajador ha actuado con culpa (negligencia o imprudencia) grave o con dolo.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2017-00262, el que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**





Proceso 109-IP-2018

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



Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**



Luis Felipe Aguilar Feijóo  
**SECRETARIO**

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



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 03 de junio de 2019

**Proceso:** 141-IP-2018

**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 de origen:** 386348-2009/DSD

**Expediente interno Del Consultante:** 11566-2014-0-1801-JR-CA-24

**Referencia:** Infracción de los derechos de propiedad industrial

**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano

**VISTOS**

El Oficio No. 11566-2014-S-5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ del 12 de abril del 2018, recibido mediante correo electrónico el 18 del mismo mes y año, 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 155 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11566-2014-0-1801-JR-CA-24; y,

El Auto del 17 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

**Demandante:** BAYER SCHERING PHARMA  
AKTIENGESELLSCHAFT

**Demandados:** INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA  
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA



PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA  
REPÚBLICA DEL PERÚGALIR IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES  
LIQUE S.A.C.**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:

1. La presunta infracción de los derechos de propiedad industrial de BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT por parte GALIR IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C. por la supuesta fabricación, adulteración y el reenvase de los productos y empaques, así como la distribución y comercialización no autorizada de dichos productos con la denominación YASMIN.
2. Si los productos objeto de la acción por infracción fueron comercializados e importados de manera lícita bajo el supuesto del agotamiento del derecho de marca.

**C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>, el cual se interpretará por ser pertinente.

De oficio este Tribunal interpretará los Artículos 158 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>, por ser parte de la

<sup>1</sup> 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:*

*(...)*

*c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; (...)"*

<sup>2</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

*"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."*





controversia las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
2. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario.
3. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala 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. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a GALIR IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C., por la supuesta fabricación, adulteración y el reenvase de los productos y empaques de BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, así como la distribución y comercialización no autorizada de dichos productos con la denominación YASMIN, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486.

1.2. 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 efecto<sup>3</sup>.

1.3. El Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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:*

*(...)*

*c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*

*(...)"*

1.4. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente

*"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."*

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





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 características<sup>4</sup>:

- 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. Del **Literal 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.

1.6. El **Literal 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.

1.7. 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.

1.8. 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 Literal 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 Literal d) del mismo artículo.

- 1.9. 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.
- 1.10. 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.
- 1.11. 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, proscribire 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.
- 1.12. 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.
- 1.13. 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.
- 1.14. 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 disposición<sup>5</sup>.

<sup>5</sup>

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





1.15. 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.

1.16. A su vez, al analizar el Literal c) 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."

1.17. 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.

1.18. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica<sup>6</sup>, 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.
- 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.

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.



- 1.19. 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.
- 1.20. 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.
- 1.21. En cambio, respecto del plazo de cinco años<sup>7</sup>, 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.
- 1.22. 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 busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.
- 1.23. 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

<sup>7</sup> Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 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.

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.

- 1.24. 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.
- 1.25. 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.
- 1.26. 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.
- 1.27. 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.
- 1.28. 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.

## **2. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcarío**

- 2.1. Dado que, en el proceso interno, la demandada manifestó que no estaría





infringiendo ningún derecho de propiedad intelectual pues los productos que comercializaba con la marca **YASMIN** fueron importados y comercializados lícitamente, corresponde analizar dos figuras jurídicas: las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho marcario.

### Las importaciones paralelas

- 2.2. La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.<sup>8</sup>
- 2.3. La importación paralela se perfecciona cuando productos que han sido importados y comercializados dentro de un país por el titular de la marca o con su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados en el mismo país por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.
- 2.4. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo<sup>9</sup> ha manifestado que: *"Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de marcas"*.
- 2.5. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.
- 2.6. Para que opere la figura de una importación paralela se deben reunir los siguientes requisitos:
  - a) Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado.
  - b) Que el producto que se importe sea original.
  - c) Si bien es un producto original está fuera de la cadena comercial oficial.
  - d) Que el producto que se importe se lo haya adquirido lícitamente en el mercado de otro país.
  - e) Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho, por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una persona económicamente vinculada con el titular del derecho.

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 24-IP-2005 del 25 de mayo de 2005.

<sup>9</sup> DE LAS HERAS LORENZO, Tomas. *"El agotamiento del derecho de marca"*. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1994. Pág. 33.



- 2.7. A efectos de definir qué se entiende por persona vinculada, el segundo párrafo del Artículo 158 de la Decisión 486 dispone que:

**"Artículo 158.-**

(...)

*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."*

- 2.8. Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas están vinculadas económicamente si una ejerce directa o indirectamente influencia concluyente sobre la otra en relación con la explotación de los derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir sobre las dos.
- 2.9. Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede impedir la importación de un producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o un licenciataria vinculado a este.
- 2.10. Si el titular de una marca no puede impedir una importación paralela, tampoco lo puede impedir el licenciataria de la marca. Es más, en cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribución exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un País Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un determinado país, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

### **El agotamiento del derecho**

- 2.11. 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 bien<sup>10</sup>.
- 2.12. 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*

<sup>10</sup> Proceso 35-IP-2015.

*directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.  
(...)."*

- 2.13. 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 terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido lícitamente comercializados.
- 2.14. 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.
- 2.15. 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.
- 2.16. 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.
- 2.17. 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.
- 2.18. De esta manera, se deberá determinar si se ha producido una importación paralela y 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.

#### **Conclusión sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho**

2.19. Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar de contenido al







Artículo 158 de la Decisión 486, optó por la posición que se muestra a favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La razón de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guía el proceso de integración andino es la promoción de la libre competencia.

- 2.20. En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia “intramarca” en el mercado, lo que beneficia a los consumidores, pues genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta tuviera posición de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante para los consumidores. Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios.
- 2.21. Dado que se busca evitar la consolidación de monopolios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 158 de la Decisión 486, en términos generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribución exclusiva de productos identificados con una determinada marca, así como un contrato de licencia de uso exclusivo de una marca, en cualquier caso respecto del territorio de un país miembro de la Comunidad Andina, no puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.
- 2.22. Ahora bien, en caso de que las importaciones paralelas generen efectos no deseados, por ejemplo tipo *free riding* (como sería el caso que el importador paralelo se aproveche de las inversiones en publicidad y marketing incurridas por el distribuidor autorizado), nada impide que el titular de la marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a través de acuerdos verticales— para la comercialización de los productos por parte del importador paralelo, lo que es ajeno al derecho de marcas.

### 3. Absolución de las preguntas del 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.

#### 3.1. ¿De cómo puede determinarse el uso ilícito e indebido de una marca?

La Autoridad Nacional competente determinará el uso ilícito e indebido de la marca en el comercio, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.

#### 3.2. ¿De si bien el producto fue adquirido de manera legal, como podría comprobarse que estos fueron comercializados con empaques modificados o cambiados?



La Autoridad Nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados o cambiados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.

A su vez, en la valoración probatoria realizada por el Juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo

**3.3. ¿De qué mecanismos debió utilizar la Autoridad Nacional para comprobar que los empaques fueron cambiados, modificados o adulterados?**

La Autoridad Nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.

A su vez, en la valoración probatoria realizada por el Juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo,

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 **11566-2014-0-1801-JR-CA-24**, 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**





Proceso 141-IP-2018

Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

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

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**

Luis Felipe Aguilar Feijóo  
**SECRETARIO**

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



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 03 de junio de 2019

**Proceso:** 144-IP-2018

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

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

**Expediente de Origen:** 10-141981

**Expediente interno del Consultante:** 11001-0324-000-2013-00059-00

**Referencia:** Signos involucrados NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) / DIETSHAKE (denominativo)

**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano

**VISTOS**

El Oficio No. 1232 de fecha 20 de abril de 2018, recibido vía correo electrónico el 23 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales b), e) y f) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso No. 11001-0324-000-2013-00059-00; y,

El Auto de 17 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

**Demandante:** NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA.

**Demandada:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE





## COLOMBIA

Tercero Interesado: LABORATORIOS ECAR S.A.

**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:

1. La posible semejanza entre el signo solicitado NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto), por NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA., para productos de la clase 32 y las marcas registradas DIETSHAKE (denominativas), cuyo titular es Laboratorios Ecar S.A., para los productos de las clases 5 y 29.
2. Si los signos en controversia están conformados por denominaciones descriptivas y genéricas.
3. Si los signos en controversia son evocativos.
4. Signos conformados por palabras en idioma inglés.
5. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.

**C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 literales b), e) y f), y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpreta el Artículo 135 Literales e) y f) de la norma citada<sup>1</sup>, por ser pertinente.

No se interpretan los Artículos 134, 135 Literal b) y 172 de la Decisión 486, por no estar en discusión el concepto de marca, la distintividad intrínseca de un signo y la nulidad del registro.

De oficio se interpretan los Artículos 136 Literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup> por centrarse la controversia

<sup>1</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

**"Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (...)"

<sup>2</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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



en la posibilidad de confusión entre signos.

#### 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. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
3. Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas.
4. Marcas evocativas
5. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.
6. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

#### 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 NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) y la marca DIETSHAKE (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

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

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

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

***"Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.***

*Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."*



- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.<sup>3</sup>
- a) **El riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
  - b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de 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:<sup>4</sup>
- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
  - b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
  - c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Ibidem.





- 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.<sup>5</sup>
- 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, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios<sup>6</sup>:
- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

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

<sup>5</sup> Ibidem.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.





- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

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

## 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) y la marca DIETSHAKE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.<sup>7</sup>

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que

<sup>7</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.



integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.<sup>8</sup>

- 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
- 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.<sup>9</sup>
- 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
  - a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial<sup>10</sup>, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
  - b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos<sup>11</sup>:
    - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

<sup>10</sup> Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

<sup>11</sup> Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.



- (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario<sup>12</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>13</sup>

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
  - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
  - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

<sup>12</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., *sol*, o que, *poseyéndolos*, *prescinde de ellos por un proceso de segmentación*; p. ej., *terr*, en *ontorrâis*." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

<sup>13</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema:  
"1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra *mujeres* contiene dos morfemas: *mujer* y *-es*.  
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., *de*, *no*, *yo*, *ol*, *-ar*, *-s*, *-ero*.  
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *-mos* contiene dos morfemas: *persona*, *primera*, y *número*, *plural*." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol8j2> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).



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

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) y la marca DIETSHAKE (denominativa).

### 3. Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas

3.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso la demandante argumentó que la expresión DIETSHAKE es genérica y descriptiva, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

3.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

**"Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)"

3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.<sup>14</sup>

3.5. Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

<sup>14</sup>

De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015.





**"Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(...)"

- 3.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.<sup>15</sup>
- 3.7. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.<sup>16</sup>
- 3.8. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.<sup>17</sup>
- 3.9. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Ibidem.

<sup>16</sup> Ibidem.

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.



- 3.10. Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
- 3.11. El que un término sea técnico, descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico, descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
- 3.12. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

#### 4. Marcas evocativas

- 4.1. Como en el proceso interno, la demandante señaló que la expresión DIETSHAKE es evocativa para malteada de dieta, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.
- 4.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo<sup>19</sup>.
- 4.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.<sup>20</sup>
- 4.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el

<sup>19</sup> De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10.

<sup>20</sup> Ibidem.



consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.<sup>21</sup>

- 4.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación DIETSHAKE y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

#### 5. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

- 5.1. En atención a que el signo solicitado es NUTRI LATINA DIETSHAKE se encuentra conformado por denominaciones en inglés resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.
- 5.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
- 5.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.
- 5.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.
- 5.5. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.
- 5.6. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende

<sup>21</sup> Ibidem.



ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

- 5.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

## 6. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

- 6.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.
- 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.<sup>22</sup>
- 6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.<sup>23</sup>
- 6.4. 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

<sup>22</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

*"Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.*

*Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.*

(Subrayado agregado)

<sup>23</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.





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.

**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.

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

6.6. 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.

- **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.

- 6.7. 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.

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 11001-0324-000-2010-00519-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto





Proceso 144-IP-2018

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**



Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**



Luis Felipe Aguilar Feijoó  
**SECRETARIO**

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el 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.

