



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 458-IP-2019	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: 11001032400020060005800 Referencia: Nulidad del registro de la marca YES (denominativa)..... 2
PROCESO 532-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001310304220170065901 Referencia: Contrato de transporte multimodal..... 9
PROCESO 619-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2018-308488 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de la marca de color VERDE PANTONE 361C..... 26



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de octubre de 2020

**Proceso:** 458-IP-2019

**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:** 92-342899

**Expediente interno del Consultante:** 11001032400020060005800

**Referencia:** Nulidad del registro de la marca YES (denominativa)

**Norma a ser interpretada:** Artículo 151 de la Decisión 486

**Tema objeto de interpretación:** Alcances de la Clasificación Internacional de Niza

**Magistrado Ponente:** Hugo R. Gómez Apac

VISTO

El Oficio N° 4535 del 25 de octubre de 2019, recibido vía correo electrónico el 28 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 del Artículo 68 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del Literal p) del Artículo 135 y los Artículos 138 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020060005800; y,

El Auto del 27 de enero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.



## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

Demandantes:	JGB S.A.
Demandada:	Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia
Tercero interesado:	Johnson & Johnson

## B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si procede declarar la nulidad de la marca YES (denominativa) por haber sido otorgada sobre productos que presuntamente no corresponden a la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 68 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como los Artículos 135 (Literal p), 138 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486<sup>1</sup>, por ser pertinente.
2. No procede realizar la interpretación del Artículo 68 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los Artículos 135 (Literal p) y 138 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia la irregistrabilidad de un signo contrario a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres ni el registro de una marca para una sola clase de productos o servicios, puesto que la marca ha sido registrada solamente para la Clase 24.

<sup>1</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."*





#### D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Alcances de la Clasificación Internacional de Niza

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

1. Alcances de la Clasificación Internacional de Niza

- 1.1 Dado que en el proceso interno se discute si los productos “telas tejidas o no tejidas destinadas especialmente para el aseo y la limpieza” estarían comprendidos dentro de la Clase 21 y no dentro de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, corresponde analizar el presente tema.

- 1.2 El Artículo 151 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

*“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.”*

- 1.3 La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza) fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967, en Ginebra en 1977 y finalmente modificado en 1979.<sup>2</sup>
- 1.4 Dicha Clasificación es un instrumento jurídico que ordena los productos y servicios con la finalidad de facilitar el registro marcario a nivel internacional. Para ello, los agrupa en diversos conjuntos denominados “clases”. Por ejemplo, la clase 1 comprende productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, entre otros<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (Clasificación de Niza). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Décima edición, p. 5.  
Disponible en: <https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/es/pdf/10esp1.pdf>  
(Consulta: 1 de octubre de 2020).

<sup>3</sup> Disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20190101/classheadings/pdf-download.pdf?lang=es&tab=classheadings&dateInForce=20190101> (Consulta: 1 de octubre de 2020).





- 1.5 Los productos y servicios son agrupados en función de diversos criterios; por ejemplo, los productos según su naturaleza, finalidad, destino y materia de la que están elaborados. De manera particular, los servicios son agrupados por el tipo de actividad desplegada. En ese sentido, lo incluido en una "clase", en principio guarda algún tipo de conexión entre sí.<sup>4</sup>
- 1.6 Según lo dispone el primer párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486, la referida Clasificación tiene fuerza vinculante para cada uno de los países miembros. En consecuencia, estos deben estar al tanto de sus modificaciones<sup>5</sup>.
- 1.7 Los listados de productos y servicios contenidos en las clases de la Clasificación Internacional de Niza no son *numerus clausus* pues es imposible que un solo documento incluya expresamente la totalidad de los productos y servicios existentes o que existirán en el mercado. Son varias las razones de esto, entre ellas el avance acelerado de la tecnología, de la creación de nuevas formas de negocio y el hecho de que muchos de los productos o servicios consignados expresamente constituyen géneros que, a su vez, incluyen diversas especies.
- 1.8 Para determinar si un "servicio especie" pertenece a un "servicio género" o si un "producto especie" pertenece a un "producto género", la oficina nacional competente debe recurrir a las notas explicativas (de la Clasificación Internacional de Niza) de las clases, las cuales señalan lo que estas comprenden y lo que no comprenden<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> "... determinados conjuntos o grupos llamados comúnmente «clases» establecidos en función de su naturaleza, finalidad, destino o materia de la que está constituido el producto o por el tipo de actividad desplegada en el caso de los servicios. De ahí que, en principio, los productos o servicios de una misma clase son de naturaleza igual o similar o guardan algún tipo de relación, conexión, vinculación o complementariedad, aunque debe advertirse que esto dista de ser una regla absoluta." Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 350.

<sup>5</sup> Hasta la fecha, se han emitido once (11) ediciones de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>6</sup> Por ejemplo, la nota explicativa de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza señala lo siguiente:

**"Nota explicativa"**

*La clase 1 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases.*

*Esta clase comprende en particular:*

- *el papel sensible;*
- *las composiciones para la reparación de neumáticos;*
- *la sal de conservación que no sea para conservar alimentos;*
- *ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria, por ejemplo, la pectina, la lecitina, las enzimas y los conservadores químicos;*
- *ciertos ingredientes utilizados en la fabricación de productos cosméticos y productos farmacéuticos, por ejemplo, las vitaminas, los conservadores y los antioxidantes;*
- *ciertas materias filtrantes, por ejemplo, las sustancias minerales, las sustancias vegetales y los materiales cerámicos en partículas.*





- 1.9 Si a pesar de haber revisado las notas explicativas, la oficina nacional competente aún no puede ubicar el producto o servicio especie dentro de un género, puede proceder a revisar las "listas de productos y servicios por orden alfabético" (también de la Clasificación Internacional de Niza), las cuales —como su nombre indica— ubican por orden alfabético una serie de productos y servicios e indican a qué clase pertenecen. Por ejemplo: a los andamios metálicos, los angulares metálicos y las anillas metálicas para llaves, los ubica en la clase 6<sup>7</sup>
- 1.10 Si lo anterior no fuera suficiente, la oficina nacional competente puede recurrir a las observaciones generales de la Clasificación Internacional Niza, las cuales contiene criterios que permiten ubicar a los productos o servicios especie<sup>8</sup>, en defecto de las notas explicativas y las listas alfabéticas.

*Esta clase no comprende en particular:*

- las resinas naturales en bruto (cl. 2), las resinas semielaboradas (cl. 17);
- las preparaciones químicas para uso médico o veterinario (cl. 5);
- los fungicidas, los herbicidas y las preparaciones para eliminar animales dañinos (cl. 5);
- los adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico (cl. 16);
- la sal para conservar alimentos (cl. 30);
- el pajote (cobertura de humus) (cl. 31)."

Disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20190101/classheadings/pdf-download.pdf?lang=es&tab=classheadings&dateInForce=20190101> (Consulta: 1 de octubre de 2020).

<sup>7</sup> Disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20190101/alphabetical/goods/A/?lang=es&menulang=es&pagination=no> (Consulta: 1 de octubre de 2020).

<sup>8</sup> "Observaciones generales

*Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio estos productos o servicios. Es por ello que resulta importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasificación exacta de cada producto o servicio concreto.*

#### PRODUCTOS

*Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista alfabética, las siguientes observaciones indican los criterios que conviene aplicar:*

- a. *un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su finalidad. Si la función o la finalidad de un producto acabado no se menciona en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento;*
- b. *un producto acabado con usos múltiples (como un radio-despertador) puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus finalidades. Si estas funciones o finalidades no se mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios mencionados en el apartado a);*
- c. *las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas; los productos destinados a formar parte de otro producto se clasifican, en principio, en la misma clase que este último siempre que los productos de este género no puedan,*





- 1.11 Finalmente, dependiendo del caso en concreto, la autoridad nacional competente también puede recurrir a otras fuentes de información. A modo de ejemplo, y de manera referencial, podría recurrir a otros clasificadores como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) y el TMclass<sup>9</sup>.
- 1.12 Si en última instancia el signo se registrara como marca para proteger productos o servicios de una clase, pero podría haber sido mejor registrado para otra, esto no es causal de nulidad del registro, toda vez que el dato de la clase es meramente referencial. Bajo esta lógica, podría ocurrir, por ejemplo, que se discuta si un helado a base de yogur debe catalogarse en la Clase 29 (junto con el yogur) o en la Clase 30 (junto con los helados cremosos). Sea que se opte por una clase o por otra, esto no condicionaría la validez del registro.
- 1.13 En cualquier caso, si al registrar un signo como marca conforme a los criterios anteriores quedara alguna duda sobre si los productos o servicios

*normalmente, tener otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a);*

- e. si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido está de hecho constituido por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante;*
- f. los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase que estos últimos.*

#### SERVICIOS

*Si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas explicativas o la lista alfabética, las observaciones siguientes indican los criterios que conviene aplicar:*

- a. los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no se especifican, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética;*
- b. todos los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan mediante los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la cl. 38). Los servicios de arrendamiento son similares a los servicios de alquiler y por lo tanto deberán clasificarse de la misma manera. Sin embargo, el arrendamiento con opción de compra (leasing) se clasifica en la cl. 36, por tratarse de un servicio financiero.*
- c. los servicios de asesoramiento, información o consultoría se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consultoría. Por ejemplo, consultoría sobre transporte (cl. 39), consultoría sobre dirección de negocios (cl. 35), consultoría financiera (cl. 36), consultoría sobre belleza (cl. 44). La prestación de servicios de asesoramiento, información o consultoría por vía electrónica (por teléfono, por vía informática) no tiene efectos sobre la clasificación del servicio.*
- d. en principio, los servicios prestados en el marco de las franquicias se clasifican en la misma clase que los servicios específicos que brinda el franquiciador (por ejemplo, el asesoramiento comercial relacionado con las franquicias (cl. 35), los servicios financieros relacionados con las franquicias (cl. 36) y los servicios jurídicos relacionados con franquicias (cl. 45)."*

Disponible en:

[https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20190101/general\\_remarks/?lang=es&menu\\_lang=es](https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20190101/general_remarks/?lang=es&menu_lang=es) (Consulta: 1 de octubre de 2020).

<sup>9</sup>

Disponible en: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=es> (Consulta: 1 de octubre de 2020).



protegidos pertenecen a una clase o a otra, queda a discreción de la autoridad nacional de propiedad intelectual definirla.

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 N° 11001032400020060005800, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020.



Luis Felipe Aguilar Feijoó  
SECRETARIO

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





## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de octubre de 2020

**Proceso:** 532-IP-2019

**Asunto:** Interpretación prejudicial

**Consultante:** Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia

**Expediente interno del Consultante:** 11001310304220170065901

**Referencia:** Contrato de transporte multimodal

**Normas a ser interpretadas:** Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 al 20, 22 y 23 de la Decisión 331 y 2 y 5 al 8 de la Decisión 393

**Temas objeto de interpretación:**

1. Ámbito de aplicación de la Decisión 331
2. El transporte multimodal: el contrato de transporte multimodal y el documento de transporte multimodal
3. Límites de la responsabilidad del operador de transporte multimodal
4. Prescripción de una acción derivada de un contrato de transporte multimodal

**Magistrado Ponente:** Hugo R. Gómez Apac

VISTO

El Oficio N° C-04185 del 5 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 1, 6, 13 al 20, 22 y segundo párrafo del Artículo 23 de la Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los Artículos 5 al 8 de la Decisión 393 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno N° 11001310304220170065901, y;

El Auto de 10 de febrero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.



## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

Demandante: Belcogofre S.A.S.

Demandada: Savino del Bene Colombia S.A.S.

## 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. Si el presunto contrato verbal entre Belcogofre S.A.S. (importador) y Savino del Bene Colombia S.A.S. ("transportista") para el traslado<sup>1</sup> de mercancía refrigerada<sup>2</sup> podría ser considerado como un contrato de transporte multimodal de conformidad con lo establecido en las Decisiones 331 y 393 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. Si procede la prescripción de la acción de incumplimiento de contrato derivada del presunto contrato de transporte multimodal a que se refiere el párrafo precedente, en el supuesto de que dicho contrato esté conforme a lo establecido en las Decisiones 331 y 393.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 1, 6, 13 al 20, 22 y segundo párrafo del Artículo 23 de la Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los Artículos 5 al 8 de la Decisión 393 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede su interpretación por ser pertinente con excepción del Artículo 16 de la Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por haber sido este remplazado por el Artículo 7 de la Decisión 393 de Comisión del Acuerdo de Cartagena<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Por vía marítima a través del buque Bonar Resolute que partió del puerto de Antwerpen (Bélgica) hasta el puerto de Cartagena (Colombia) y posteriormente vía terrestre desde Cartagena hasta la ciudad de Bogotá (Colombia).

<sup>2</sup> A saber: "masas crudas de gofres", "gofres cocinados" y "nini gofres cocinados".

<sup>3</sup> Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

"Artículo 1.- Para los efectos de la presente Decisión se entiende por:

**Contrato de Transporte Multimodal.-** El contrato en virtud del cual un Operador de Transporte Multimodal se obliga, por escrito y contra el pago de un flete, a ejecutar el transporte multimodal de mercancías.





*Documento de Transporte Multimodal.- El documento que prueba la existencia de un Contrato de Transporte Multimodal y acredita que el Operador de Transporte Multimodal ha tomado las mercancías bajo su custodia y se ha comprometido a entregarlas de conformidad con las cláusulas de ese contrato. Puede ser sustituido por medio de mensajes de intercambio electrónico de datos y ser emitido en forma:*

- a) *Negociable; o,*
- b) *No negociable, con expresión del nombre del consignatario."*

*"Artículo 6.- La responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal por las mercancías abarca el período comprendido desde el momento en que toma las mercancías bajo su custodia hasta el momento que las entrega."*

*"Artículo 13.- A menos que la naturaleza y el valor de las mercancías hayan sido declarados por el expedidor antes de que el Operador de Transporte Multimodal las haya tomado bajo su custodia y que hayan sido consignados en el Documento de Transporte Multimodal, la responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal por los perjuicios resultantes de la pérdida o el daño de las mercancías estará limitada a una suma máxima equivalente a 666,67 DEG por bulto o por unidad o a 2,00 DEG por kilogramo de peso bruto de las mercancías perdidas o dañadas, si esta cantidad es mayor."*

*"Artículo 14.- Si un contenedor, una paleta o un elemento de transporte análogo es cargado con más de un bulto o unidad, todo bulto o unidad de carga transportada, que según el Documento de Transporte Multimodal esté contenido en ese elemento de transporte, se considerará como un bulto o una unidad de carga transportada. Si se omite la mención señalada en el referido documento, todas las mercancías contenidas en ese elemento de transporte se considerarán como una sola unidad de carga transportada."*

*"Artículo 15.- No obstante lo dispuesto en los artículos 13 y 14, si el transporte multimodal no incluye, conforme al contrato, el transporte de mercancías por mar o vías de navegación interior, la responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal estará limitada a una suma máxima equivalente a 8,33 DEG por kilogramo de peso bruto de las mercancías perdidas o dañadas."*

*"Artículo 17.- Si el Operador de Transporte Multimodal fuere responsable de los perjuicios resultantes del retraso en la entrega o de cualquier pérdida o daños indirectos distintos de la pérdida o el daño de las mercancías, su responsabilidad estará limitada a una suma que no excederá del equivalente al flete que deba pagarse por el transporte multimodal en virtud del contrato respectivo."*

*"Artículo 18.- La responsabilidad acumulada del Operador de Transporte Multimodal no excederá de los límites de responsabilidad por la pérdida total de las mercancías."*

*"Artículo 19.- El Operador de Transporte Multimodal no podrá acogerse a la limitación de la responsabilidad si se prueba que la pérdida, el daño o el retraso en la entrega provinieron de una acción u omisión imputable a él, realizada con intención de causar tal pérdida, daño o retraso o temerariamente y a sabiendas de que probablemente sobrevendrían la pérdida, el daño o el retraso."*

*"Artículo 20.- El expedidor, ya sea que actúe directamente o por interpósita persona, garantizará al Operador de Transporte Multimodal la exactitud de todos los datos relativos a la naturaleza general de las mercancías, sus marcas, número, peso, volumen y cantidad y, si fuera el caso, a su carácter de peligrosas, en el momento en que éste tome las mercancías bajo su custodia para su inclusión en el Documento de Transporte Multimodal."*

*El expedidor indemnizará al Operador de Transporte Multimodal de los perjuicios resultantes de la inexactitud o insuficiencia de los datos mencionados en el párrafo anterior y seguirá siendo responsable aun cuando haya transferido el Documento de Transporte Multimodal."*

*El derecho del Operador de Transporte Multimodal a tal indemnización no limitará en modo alguno su responsabilidad en virtud del Contrato de Transporte Multimodal respecto de cualquier persona distinta del expedidor."*

*"Artículo 22.- Salvo acuerdo expreso en contrario, el Operador de Transporte Multimodal quedará exonerado de toda responsabilidad en virtud de lo dispuesto en la presente Decisión si no se entabla acción judicial o arbitral dentro de un plazo de nueve meses contados desde la entrega de las mercancías o, si éstas no han sido entregadas, desde la fecha en que las mercancías hubieran debido ser entregadas o desde la fecha en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 párrafo final, la falta de entrega de las mercancías hubiere dado al consignatario el derecho a considerarlas perdidas."*





2. De oficio se interpretarán los Artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Artículo 2 de la Decisión

*"Artículo 23.- Las normas de la presente Decisión se aplicarán a todas las reclamaciones que se dirijan contra el Operador de Transporte Multimodal en relación con el cumplimiento del Contrato de Transporte Multimodal, independientemente que la reclamación se funde en la responsabilidad contractual o en la responsabilidad extracontractual.*

*Asimismo, se aplicarán a todas las reclamaciones relacionadas con el cumplimiento del Contrato de Transporte Multimodal que se dirijan contra cualquier empleado o agente del Operador de Transporte Multimodal o contra cualquier otra persona a cuyos servicios éste recurra para el cumplimiento de dicho contrato, independientemente que tales reclamaciones se funden en la responsabilidad contractual o extracontractual. La responsabilidad acumulada del Operador de Transporte Multimodal y de sus empleados, agentes u otras personas contratadas por aquél no excederá de los límites establecidos en los artículos 13 a 19."*

Decisión 393 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

*"Artículo 5.- Sustituir el artículo 9 de la Decisión 331, por el siguiente texto:*

*'Artículo 9.- El Operador de Transporte Multimodal será responsable de los daños y perjuicios resultantes de la pérdida o el deterioro de las mercancías, así como del retraso en la entrega, si el hecho que causó la pérdida, el deterioro o el retraso en la entrega se produjo cuando las mercancías estaban bajo su custodia en los términos del artículo 6, a menos que pruebe que él, sus empleados o agentes, o cualquiera otra de las personas a que se refiere el artículo 7, adoptaron todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias.*

*No obstante, el Operador de Transporte Multimodal no será responsable de los daños y perjuicios resultantes del retraso en la entrega, a menos que el expedidor haya hecho una declaración de interés en la entrega dentro de un plazo determinado y ésta haya sido aceptada por el Operador de Transporte Multimodal."*

*"Artículo 6.- Sustituir el artículo 11 de la Decisión 331, por el siguiente texto:*

*'Artículo 11.- No obstante lo dispuesto en el artículo 9, el Operador de Transporte Multimodal no será responsable de la pérdida, el deterioro o el retraso en la entrega de las mercancías transportadas, si prueba que el hecho que ha causado tales pérdidas, deterioro o retraso ha sobrevenido durante ese transporte, por una o más de las circunstancias siguientes:*

- Acto u omisión del expedidor, de su consignatario o de su representante o agente;
- Insuficiencia o condición defectuosa del embalaje, marcas o números de las mercancías;
- Manipuleo, carga, descarga, estiba y desestiba de las mercancías realizadas por el expedidor, el consignatario o por su representante o agente;
- Vicio propio u oculto de las mercancías;
- Huelga, lock-out, paro o trabas impuestas total o parcialmente en el trabajo y otros actos fuera del control del Operador del Transporte Multimodal, debidamente comprobados."

*"Artículo 7.- Sustituir el artículo 16 de la Decisión 331, por el siguiente texto:*

*'Artículo 16.- Cuando la pérdida o el deterioro de las mercancías se hayan producido en una fase determinada del Transporte Multimodal, respecto de la cual un convenio internacional aplicable o la ley nacional imperativa hubiera establecido un límite de responsabilidad más alto que el previsto entre las partes, se aplicará dicho límite."*

*"Artículo 8.- Sustituir el artículo 27 de la Decisión 331, por el siguiente texto:*

*'Artículo 27.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, las disposiciones contenidas en convenios internacionales aplicables al Contrato de Transporte Multimodal Internacional de los cuales sean partes todos los Países Miembros involucrados en dicha operación de Transporte Multimodal, prevalecerán sobre lo dispuesto en la presente Decisión, salvo pacto en contrario."*





393 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena<sup>4</sup> a fin de desarrollar el tema del documento de transporte multimodal, el contrato de transporte

<sup>4</sup> Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

"Artículo 2.- La presente Decisión se aplica a los Contratos de Transporte Multimodal, siempre que:

- a) El lugar estipulado en el Contrato de Transporte Multimodal en el que el Operador de Transporte Multimodal haya de tomar las mercancías bajo su custodia, esté situado en un País Miembro, o
- b) El lugar estipulado en el Contrato de Transporte Multimodal en el que el Operador de Transporte Multimodal haya de hacer entrega de las mercancías que se encuentran bajo su custodia, esté situado en un País Miembro.

Asimismo, se aplica a todos los Operadores de Transporte Multimodal que operen entre Países Miembros o desde un País Miembro hacia terceros países y viceversa.

Las disposiciones de la presente Decisión no implican, bajo ninguna circunstancia, restricción alguna a las facilidades que los países se hayan otorgado o se otorguen entre sí, mediante acuerdos o tratados bilaterales o multilaterales."

"Artículo 3.- El Operador de Transporte Multimodal, al tomar las mercancías bajo su custodia, emitirá por escrito un Documento de Transporte Multimodal el que, a elección del expedidor, será negociable o no negociable.

Este documento deberá ser firmado por el Operador de Transporte Multimodal o por una persona autorizada al efecto por él. La firma podrá ser manuscrita, impresa en facsímil, perforada, estampada, en símbolos o registrada por cualquier otro medio mecánico o electrónico."

"Artículo 4.- En el Documento de Transporte Multimodal deberán constar los datos siguientes:

- a) La naturaleza general de las mercancías; las marcas principales necesarias para su identificación; una declaración expresa, si procede, sobre su carácter peligroso; el número de bultos o de piezas; y, el peso bruto de las mercancías o su cantidad expresada de otro modo, datos que se harán constar tal como los haya proporcionado el expedidor;
- b) El estado aparente de las mercancías;
- c) El nombre y el establecimiento principal del Operador de Transporte Multimodal;
- d) El nombre del expedidor;
- e) El nombre del consignatario, si ha sido comunicado por el expedidor;
- f) El lugar y la fecha en que el Operador de Transporte Multimodal tome las mercancías bajo su custodia;
- g) El lugar de entrega de las mercancías;
- h) La fecha o el plazo de entrega de las mercancías en el lugar de entrega, si en ello han convenido expresamente las partes;
- i) Una declaración por la que se indique si el Documento de Transporte Multimodal es negociable o no negociable;
- j) El lugar y la fecha de emisión del Documento de Transporte Multimodal;
- k) La firma del Operador de Transporte Multimodal o de la persona autorizada al efecto por él;
- l) El flete correspondiente a cada modo de transporte si ha sido acordado expresamente por las partes, o el flete total, incluida la moneda de pago, en la medida en que deba ser pagado por el consignatario, o cualquier otra indicación de que el flete ha de ser pagado por el consignatario;
- m) El itinerario, los modos de transporte y los puntos de transbordo previstos, si se conocen en el momento de la emisión del Documento de Transporte Multimodal;
- n) Cualesquiera otros datos que las partes convengan en incluir en el Documento de Transporte Multimodal, si no son incompatibles con la legislación del país en que se emita el documento.

La omisión en el Documento de Transporte Multimodal de uno o varios de los datos precedentes, no afectará la naturaleza jurídica del documento como uno de transporte multimodal."

"Artículo 5.- Los datos contenidos en el Documento de Transporte Multimodal establecerán la presunción, salvo prueba en contrario, que el Operador de Transporte Multimodal ha tomado bajo su custodia las mercancías, tal como aparecen descritas en dicho documento, a menos que se haya incluido en el texto impreso del documento o se haya agregado a éste una indicación en contrario,





Proceso 532-IP-2019

multimodal, la responsabilidad del operador de transporte multimodal y el operador de transporte multimodal.

como 'peso, naturaleza y número declarados por el cargador'; 'contenedor llenado por el cargador' u otras expresiones análogas.

No se admitirá prueba en contrario si el Documento de Transporte Multimodal ha sido transferido o si el mensaje de intercambio electrónico de datos equivalente ha sido transmitido al consignatario que ha acusado recibo y ha procedido de buena fe basándose en él."

"Artículo 7.- El Operador de Transporte Multimodal será responsable de las acciones y omisiones de sus empleados o agentes en el ejercicio de sus funciones, o de las de cualquier otra persona a cuyos servicios recurra para el cumplimiento del contrato, como si esas acciones u omisiones fuesen propias."

"Artículo 8.- El Operador de Transporte Multimodal se obliga a ejecutar o hacer ejecutar todos los actos necesarios para que las mercancías sean entregadas:

- a) Cuando el Documento de Transporte Multimodal se haya emitido en una forma negociable "al portador", a la persona que presente uno de los originales del Documento;
- b) Cuando el Documento de Transporte Multimodal se haya emitido en forma negociable "a la orden", a la persona que presente uno de los originales del Documento debidamente endosado;
- c) Cuando el Documento de Transporte Multimodal se haya emitido en forma negociable a nombre de una persona determinada; a esta persona, previa prueba de su identidad y contra presentación de uno de los originales del Documento. Si tal documento ha sido endosado "a la orden" o en blanco, se aplicará lo dispuesto en el literal b);
- d) Cuando el Documento de Transporte Multimodal se haya emitido en forma no negociable, a la persona designada en el documento como consignatario, previa prueba de su identidad; y,
- e) Cuando no se haya emitido ningún documento sobre papel, a la persona que se designe en las instrucciones recibidas del expedidor o de una persona que haya adquirido los derechos del expedidor o del consignatario, para dar tales instrucciones, según el Contrato de Transporte Multimodal."

"Artículo 9.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 13 a 19 de la presente Decisión, el Operador de Transporte Multimodal será responsable de la pérdida o el daño de las mercancías, así como del retraso en su entrega, si el hecho que ha causado la pérdida, el daño o el retraso en la entrega se produjo cuando las mercancías estaban bajo su custodia, en los términos del artículo 6, a menos que pruebe que no medió culpa o negligencia de su parte, ni de parte de sus empleados, agentes o cualquiera otra de las personas señaladas en el artículo 7, para ocasionar la pérdida, el daño o el retraso, o contribuir a ello.

No obstante, el Operador de Transporte Multimodal no será responsable de los perjuicios resultantes del retraso en la entrega a menos que el expedidor haya hecho una declaración de interés en la entrega dentro de un plazo determinado y ésta haya sido aceptada por el Operador de Transporte Multimodal."

"Artículo 10.- Hay retraso en la entrega cuando las mercancías no han sido entregadas dentro del plazo expresamente acordado o, a falta de tal acuerdo, dentro del plazo que, atendidas las circunstancias del caso, sería razonable exigir de un Operador de Transporte Multimodal diligente.

Si las mercancías no han sido entregadas dentro de los noventa días calendario siguientes a la fecha de entrega, determinada de conformidad con el párrafo anterior, el consignatario o cualquier otra persona con derecho a reclamar las mercancías podrá, a falta de prueba en contrario, considerarlas perdidas."

Decisión 393 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. --

"Artículo 2.- Sustituir en el artículo 1 de la Decisión 331 las definiciones 'Organismo Nacional Competente' y 'Operador de Transporte Multimodal', por los siguientes textos:

(...)

Operador de Transporte Multimodal.- Toda persona que, por sí o por medio de otra que actúa en su nombre, celebra un Contrato de Transporte Multimodal, actúa como principal, no como agente o por cuenta del expedidor o de los porteadores que participan en las operaciones de transporte, y asume la responsabilidad de su cumplimiento."



#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Ámbito de aplicación de la Decisión 331.
2. El transporte multimodal: el contrato de transporte multimodal y el documento de transporte multimodal.
3. Límites de la responsabilidad del operador de transporte multimodal.
4. Prescripción de una acción derivada de un contrato de transporte multimodal.
5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

#### E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### 1. Ámbito de aplicación de la Decisión 331

- 1.1. En virtud de que en el proceso interno la Sala consultante solicitó definir si es válido un contrato de transporte multimodal de acuerdo a lo previsto en la Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, resulta pertinente desarrollar el ámbito de aplicación de la referida Decisión.
- 1.2. El Artículo 2 de la Decisión 331 dispone que:

*“La presente Decisión se aplica a los Contratos de Transporte Multimodal, siempre que:*

- a) *El lugar estipulado en el Contrato de Transporte Multimodal en el que el Operador de Transporte Multimodal haya de tomar las mercancías bajo su custodia, esté situado en un País Miembro, o*
- b) *El lugar estipulado en el Contrato de Transporte Multimodal en el que el Operador de Transporte Multimodal haya de hacer entrega de las mercancías que se encuentran bajo su custodia, esté situado en un País Miembro.*

*Asimismo, se aplica a todos los Operadores de Transporte Multimodal que operen entre Países Miembros o desde un País Miembro hacia terceros países y viceversa.*

*Las disposiciones de la presente Decisión no implican, bajo ninguna circunstancia, restricción alguna a las facilidades que los países se hayan otorgado o se otorguen entre sí, mediante acuerdos o tratados bilaterales o multilaterales.”*

- 1.3. Como se puede advertir, la Decisión 331 se aplica para los contratos de transporte multimodal que estipulan que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia en un país miembro, o cuando el lugar estipulado para la entrega de las mercancías está ubicado en un país miembro.





- 1.4. También se aplica la referida Decisión cuando el operador de transporte multimodal lleva las mercancías de un país miembro a otro, o toma la mercancía de un país miembro y lo lleva hacia terceros países y viceversa. Se debe tomar en cuenta que las disposiciones contenidas en la Decisión 331 no son restrictivas respecto de las facilidades que los países hayan otorgado por medio de acuerdos bilaterales o multinacionales.
- 1.5. Los criterios expuestos deberán ser tomados en cuenta por la Sala consultante a efectos de determinar si se encuentra ante un contrato al que le es aplicable la presente Decisión.

2. El transporte multimodal: el contrato de transporte multimodal y el documento de transporte multimodal<sup>5</sup>

2.1. Dado que en el proceso interno se controvierte si el presunto contrato verbal entre Balcogofre S.A.S. (importador) y Savino del Bene Colombia S.A.S. ("transportista") para el traslado de mercancía refrigerada podría ser considerado como un contrato de transporte multimodal, resulta necesario desarrollar el presente tema el cual está vinculado al transporte multimodal y al documento de transporte multimodal.

2.2. El Artículo 1 de la Decisión 331 define al transporte multimodal como:

*"...El porte de mercancías por dos modos diferentes de transporte por lo menos, en virtud de un único Contrato de Transporte Multimodal, desde un lugar en que el Operador de Transporte Multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar designada para su entrega."*

2.3. De acuerdo con las definiciones contenidas en el Artículo 1 de la Decisión 331, el contrato de transporte multimodal es aquel *"...en virtud del cual un Operador de Transporte Multimodal se obliga, por escrito y contra el pago de un flete, a ejecutar el transporte multimodal de mercancías"*. (Énfasis agregado).

2.4. Siguiendo con las definiciones contenidas en el mencionado Artículo, el documento de transporte multimodal es aquel que:

*"...prueba la existencia de un Contrato de Transporte Multimodal y acredita que el Operador de Transporte Multimodal ha tomado las mercancías bajo su custodia y se ha comprometido a entregarlas de conformidad con las cláusulas de ese contrato. Puede ser sustituido por medio de mensajes de intercambio electrónico de datos y ser emitido en forma: a) negociable; o, b) no negociable, con expresión del nombre del consignatario."*



<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 081-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2563 del 23 de agosto de 2015.



2.5. De esta manera, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Decisión 331<sup>6</sup> el documento de transporte multimodal tiene las siguientes características:

- (i) **Forma:** es un documento jurídico suscrito por el operador de transporte multimodal. Al ser un documento, su forma es la escrita. Si el documento no puede ser firmado por el operador tendrá que ser firmado por una persona expresamente autorizada para el efecto.
- (ii) **Momento:** se lo debe suscribir cuando el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia.
- (iii) **Posible condición:** podrá ser un documento negociable o no, a elección del mismo operador de transporte multimodal.
- (iv) **Firma:** podrá ser manuscrita, impresa en facsímil, perforada, estampada, en símbolos o registrada por cualquier otro medio mecánico o electrónico.
- (v) **Contenido:** el Artículo 4 de la Decisión 331 contiene los datos que deben constar en el documento. La omisión de uno o varios datos no afectará la naturaleza jurídica del documento de transporte multimodal<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

*"Artículo 3.- El Operador de Transporte Multimodal, al tomar las mercancías bajo su custodia, emitirá por escrito un Documento de Transporte Multimodal el que, a elección del expedidor, será negociable o no negociable.*

*Este documento deberá ser firmado por el Operador de Transporte Multimodal o por una persona autorizada al efecto por él. La firma podrá ser manuscrita, impresa en facsímil, perforada, estampada, en símbolos o registrada por cualquier otro medio mecánico o electrónico."*

<sup>7</sup> Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

*"Artículo 4.- En el Documento de Transporte Multimodal deberán constar los datos siguientes:*

- a) *La naturaleza general de las mercancías; las marcas principales necesarias para su identificación; una declaración expresa, si procede, sobre su carácter peligroso; el número de bultos o de piezas; y, el peso bruto de las mercancías o su cantidad expresada de otro modo, datos que se harán constar tal como los haya proporcionado el expedidor;*
- b) *El estado aparente de las mercancías;*
- c) *El nombre y el establecimiento principal del Operador de Transporte Multimodal;*
- d) *El nombre del expedidor;*
- e) *El nombre del consignatario, si ha sido comunicado por el expedidor;*
- f) *El lugar y la fecha en que el Operador de Transporte Multimodal tome las mercancías bajo su custodia;*
- g) *El lugar de entrega de las mercancías;*
- h) *La fecha o el plazo de entrega de las mercancías en el lugar de entrega, si en ello han convenido expresamente las partes;*
- i) *Una declaración por la que se indique si el Documento de Transporte Multimodal es negociable o no negociable;*
- j) *El lugar y la fecha de emisión del Documento de Transporte Multimodal;*
- k) *La firma del Operador de Transporte Multimodal o de la persona autorizada al efecto por él;*
- l) *El flete correspondiente a cada modo de transporte si ha sido acordado expresamente por las partes, o el flete total, incluida la moneda de pago, en la medida en que deba ser pagado por el consignatario, o cualquier otra indicación de que el flete ha de ser pagado por el consignatario;*
- m) *El itinerario, los modos de transporte y los puntos de transbordo previstos, si se conocen en el momento de la emisión del Documento de Transporte Multimodal;*
- n) *Cualesquiera otros datos que las partes convengan en incluir en el Documento de Transporte Multimodal, si no son incompatibles con la legislación del país en que se emita el documento.*





2.6. En el caso concreto, independientemente de las empresas que se hayan contratado para realizar el transporte de la mercancía o de la aseguradora que se haya contratado, la Sala consultante deberá verificar si el contrato de transporte multimodal celebrado entre la sociedad Belcogofre S.A.S. como consignataria y la sociedad Savino del Bene Colombia S.A.S. como operador de transporte multimodal, contiene los requisitos descritos en la presente interpretación prejudicial.

### 3. Límites de la responsabilidad del operador de transporte multimodal<sup>8</sup>

3.1. Como la Sala consultante ha solicitado definir los alcances y límites de la responsabilidad del operador de transporte multimodal en atención a lo dispuesto por los Artículos 6, 13 al 20 y 23 (segundo párrafo) de la Decisión 393, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

3.2. Los límites de la responsabilidad del operador de transporte multimodal se encuentran normados en los Artículos 13 al 20 de la Decisión 331<sup>9</sup> y 5 al 8

*La omisión en el Documento de Transporte Multimodal de uno o varios de los datos precedentes, no afectará la naturaleza jurídica del documento como uno de transporte multimodal."*

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 081-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2563 del 23 de agosto de 2015.

<sup>9</sup> Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

*"Artículo 13.- A menos que la naturaleza y el valor de las mercancías hayan sido declarados por el expedidor antes de que el Operador de Transporte Multimodal las haya tomado bajo su custodia y que hayan sido consignados en el Documento de Transporte Multimodal, la responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal por los perjuicios resultantes de la pérdida o el daño de las mercancías estará limitada a una suma máxima equivalente a 666,67 DEG por bulto o por unidad o a 2,00 DEG por kilogramo de peso bruto de las mercancías perdidas o dañadas, si esta cantidad es mayor."*

*"Artículo 14.- Si un contenedor, una paleta o un elemento de transporte análogo es cargado con más de un bulto o unidad, todo bulto o unidad de carga transportada, que según el Documento de Transporte Multimodal esté contenido en ese elemento de transporte, se considerará como un bulto o una unidad de carga transportada. Si se omite la mención señalada en el referido documento, todas las mercancías contenidas en ese elemento de transporte se considerarán como una sola unidad de carga transportada."*

*"Artículo 15.- No obstante lo dispuesto en los artículos 13 y 14, si el transporte multimodal no incluye, conforme al contrato, el transporte de mercancías por mar o vías de navegación interior, la responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal estará limitada a una suma máxima equivalente a 8,33 DEG por kilogramo de peso bruto de las mercancías perdidas o dañadas."*

*"Artículo 17.- Si el Operador de Transporte Multimodal fuere responsable de los perjuicios resultantes del retraso en la entrega o de cualquier pérdida o daños indirectos distintos de la pérdida o el daño de las mercancías, su responsabilidad estará limitada a una suma que no excederá del equivalente al flete que deba pagarse por el transporte multimodal en virtud del contrato respectivo."*

*"Artículo 18.- La responsabilidad acumulada del Operador de Transporte Multimodal no excederá de los límites de responsabilidad por la pérdida total de las mercancías."*

*"Artículo 19.- El Operador de Transporte Multimodal no podrá acogerse a la limitación de la responsabilidad si se prueba que la pérdida, el daño o el retraso en la entrega provinieron de una acción u omisión imputable a él, realizada con intención de causar tal pérdida, daño o retraso o temerariamente y a sabiendas de que probablemente sobrevendrían la pérdida, el daño o el retraso."*



de la Decisión 393<sup>10</sup>. En primer término, se debe definir qué entiende la norma comunitaria por operador de transporte multimodal y de este modo es necesario remitirse al Artículo 2 de la Decisión 393 que sustituyó el Artículo

*"Artículo 20.- El expedidor, ya sea que actúe directamente o por interpósita persona, garantizará al Operador de Transporte Multimodal la exactitud de todos los datos relativos a la naturaleza general de las mercancías, sus marcas, número, peso, volumen y cantidad y, si fuera el caso, a su carácter de peligrosas, en el momento en que éste tome las mercancías bajo su custodia para su inclusión en el Documento de Transporte Multimodal.*

*El expedidor indemnizará al Operador de Transporte Multimodal de los perjuicios resultantes de la inexactitud o insuficiencia de los datos mencionados en el párrafo anterior y seguirá siendo responsable aun cuando haya transferido el Documento de Transporte Multimodal.*

*El derecho del Operador de Transporte Multimodal a tal indemnización no limitará en modo alguno su responsabilidad en virtud del Contrato de Transporte Multimodal respecto de cualquier persona distinta del expedidor."*

<sup>10</sup> Decisión 393 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

*"Artículo 5.- Sustituir el artículo 9 de la Decisión 331, por el siguiente texto:*

*'Artículo 9.- El Operador de Transporte Multimodal será responsable de los daños y perjuicios resultantes de la pérdida o el deterioro de las mercancías, así como del retraso en la entrega, si el hecho que causó la pérdida, el deterioro o el retraso en la entrega se produjo cuando las mercancías estaban bajo su custodia en los términos del artículo 6, a menos que pruebe que él, sus empleados o agentes, o cualquiera otra de las personas a que se refiere el artículo 7, adoptaron todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias.*

*No obstante, el Operador de Transporte Multimodal no será responsable de los daños y perjuicios resultantes del retraso en la entrega, a menos que el expedidor haya hecho una declaración de interés en la entrega dentro de un plazo determinado y ésta haya sido aceptada por el Operador de Transporte Multimodal."*

*"Artículo 6.- Sustituir el artículo 11 de la Decisión 331, por el siguiente texto:*

*'Artículo 11.- No obstante lo dispuesto en el artículo 9, el Operador de Transporte Multimodal no será responsable de la pérdida, el deterioro o el retraso en la entrega de las mercancías transportadas, si prueba que el hecho que ha causado tales pérdidas, deterioro o retraso ha sobrevenido durante ese transporte, por una o más de las circunstancias siguientes:*

- Acto u omisión del expedidor, de su consignatario o de su representante o agente;
- Insuficiencia o condición defectuosa del embalaje, marcas o números de las mercancías;
- Manipuleo, carga, descarga, estiba y desestiba de las mercancías realizadas por el expedidor, el consignatario o por su representante o agente;
- Vicio propio u oculto de las mercancías;
- Huelga, lock-out, paro o trabas impuestas total o parcialmente en el trabajo y otros actos fuera del control del Operador del Transporte Multimodal, debidamente comprobados."

*"Artículo 7.- Sustituir el artículo 16 de la Decisión 331, por el siguiente texto:*

*'Artículo 16.- Cuando la pérdida o el deterioro de las mercancías se hayan producido en una fase determinada del Transporte Multimodal, respecto de la cual un convenio internacional aplicable o la ley nacional imperativa hubiera establecido un límite de responsabilidad más alto que el previsto entre las partes, se aplicará dicho límite."*

*"Artículo 8.- Sustituir el artículo 27 de la Decisión 331, por el siguiente texto:*

*'Artículo 27.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, las disposiciones contenidas en convenios internacionales aplicables al Contrato de Transporte Multimodal Internacional de los cuales sean partes todos los Países Miembros involucrados en dicha operación de Transporte Multimodal, prevalecerán sobre lo dispuesto en la presente Decisión, salvo pacto en contrario."*





1 de la Decisión 331 respecto de la definición de operador de transporte multimodal manifestando que es:

*"... Toda persona que, por sí o por medio de otra que actúa en su nombre, celebra un Contrato de Transporte Multimodal, actúa como principal, no como agente o por cuenta del expedidor o de los porteadores que participan en las operaciones de transporte, y asume la responsabilidad de su cumplimiento."*

- 3.3. De acuerdo con a las definiciones de contrato multimodal, documento multimodal y operador del transporte multimodal se infiere que el principio general es que la responsabilidad recae sobre dicho operador por las mercancías puestas en su custodia. De acuerdo con el Artículo 5 de la Decisión 331<sup>11</sup>, los datos que estén contenidos en el documento de transporte multimodal establecen la presunción, salvo prueba en contrario, que el operador de transporte ha recibido las mercancías tal como están descritas en el documento y que en el propio documento exista una indicación en contrario, como puede ser: peso, naturaleza y número declarados por el cargador, contenedor llenado por el cargador, etc.
- 3.4. De conformidad con el Artículo 6 de la Decisión 331<sup>12</sup>, la responsabilidad del operador de transporte multimodal de las mercancías a su cargo abarca el período comprendido desde el momento en que toma las mercancías bajo su cargo hasta el momento en que las entrega.
- 3.5. Por su parte, es natural que el operador de transporte multimodal se haga directamente responsable de la mercancía de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 de la Decisión 331<sup>13</sup>. De conformidad con dicho artículo, es responsable de las acciones y omisiones de:
- (i) Sus empleados;

<sup>11</sup> Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

*"Artículo 5.- Los datos contenidos en el Documento de Transporte Multimodal establecerán la presunción, salvo prueba en contrario, que el Operador de Transporte Multimodal ha tomado bajo su custodia las mercancías, tal como aparecen descritas en dicho documento, a menos que se haya incluido en el texto impreso del documento o se haya agregado a éste una indicación en contrario, como 'peso, naturaleza y número declarados por el cargador'; 'contenedor llenado por el cargador' u otras expresiones análogas.*

*No se admitirá prueba en contrario si el Documento de Transporte Multimodal ha sido transferido o si el mensaje de intercambio electrónico de datos equivalente ha sido transmitido al consignatario que ha acusado recibo y ha procedido de buena fe basándose en él."*

<sup>12</sup> Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

*"Artículo 6.- La responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal por las mercancías abarca el período comprendido desde el momento en que toma las mercancías bajo su custodia hasta el momento que las entrega."*

<sup>13</sup> Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

*"Artículo 7.- El Operador de Transporte Multimodal será responsable de las acciones y omisiones de sus empleados o agentes en el ejercicio de sus funciones, o de las de cualquier otra persona a cuyos servicios recurra para el cumplimiento del contrato, como si esas acciones u omisiones fuesen propias."*



- (ii) Sus agentes en el ejercicio de sus funciones;
  - (iii) Cualquier otra persona cuyos servicios se requiera para el cumplimiento del contrato. Es de importancia recalcar que el operador se hará responsable de las acciones y omisiones como si fuesen propias.
- 3.6. El Artículo 8 de la Decisión 331<sup>14</sup> establece las situaciones que obligan al operador de transporte multimodal a ejecutar o hacer ejecutar los actos necesarios para que las mercancías sean entregadas.
- 3.7. Por su parte, el Artículo 9 de la Decisión 331, sobre la responsabilidad de los daños y perjuicios ocasionados por la pérdida o deterioro de la mercancía, fue modificado por el Artículo 5 de la Decisión 393, por lo que este artículo resulta aplicable. De acuerdo con la referida norma, la responsabilidad, resultante es:
- a. De los daños y perjuicios por la pérdida o deterioro de las mercancías; y,
  - b. El retraso en la entrega de las mercancías,
- 3.8. Será responsabilidad del operador de transporte multimodal:
- (i) Si el hecho que causó la pérdida, deterioro o el retraso se produjo cuando la mercancía estaba bajo custodia del operador de transporte multimodal (de acuerdo con el Artículo 6 de la Decisión 331).
  - (ii) A menos que se pruebe que el operador de transporte multimodal, sus empleados o agentes o cualquier persona de acuerdo con el Artículo 7 de la Decisión 331, adoptaron todas las medidas que "razonablemente" podían exigirse para evitar el hecho.
- 3.9. No obstante lo dispuesto en el Artículo 9 sobre la responsabilidad del operador de transporte multimodal, el Artículo 11 de la Decisión 331, modificado por el Artículo 6 de la Decisión 393, dispone que el operador de transporte multimodal queda eximido de responsabilidad, es decir no será responsable de la pérdida, el deterioro o el retraso en la entrega de las mercancías, si prueba que el hecho que ha causado tales pérdidas, tal

<sup>14</sup> Decisión 331 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

*"Artículo 8.- El Operador de Transporte Multimodal se obliga a ejecutar o hacer ejecutar todos los actos necesarios para que las mercancías sean entregadas:*

- a) *Cuando el Documento de Transporte Multimodal se haya emitido en una forma negociable "al portador", a la persona que presente uno de los originales del Documento;*
- b) *Cuando el Documento de Transporte Multimodal se haya emitido en forma negociable "a la orden", a la persona que presente uno de los originales del Documento debidamente endosado;*
- c) *Cuando el Documento de Transporte Multimodal se haya emitido en forma negociable a nombre de una persona determinada; a esta persona, previa prueba de su identidad y contra presentación de uno de los originales del Documento. Si tal documento ha sido endosado "a la orden" o en blanco, se aplicará lo dispuesto en el literal b);*
- d) *Cuando el Documento de Transporte Multimodal se haya emitido en forma no negociable, a la persona designada en el documento como consignatario, previa prueba de su identidad; y,*
- e) *Cuando no se haya emitido ningún documento sobre papel, a la persona que se designe en las instrucciones recibidas del expedidor o de una persona que haya adquirido los derechos del expedidor o del consignatario, para dar tales instrucciones, según el Contrato de Transporte Multimodal."*





deterioro o tal retraso ha sobrevenido durante ese transporte por una o más de las circunstancias expresamente señaladas, que son:

"(...)

1. *Acto u omisión del expedidor, de su consignatario o de su representante o agente;*
2. *Insuficiencia o condición defectuosa del embalaje, marcas o números de las mercancías;*
3. *Manipuleo, carga, descarga, estiba y desestiba de las mercancías realizadas por el expedidor, el consignatario o por su representante o agente;*
4. *Vicio propio u oculto de las mercancías;*
5. *Huelga, lock-out, paro o trabas impuestas total o parcialmente en el trabajo y otros actos fuera del control del Operador del Transporte Multimodal, debidamente comprobados."*

3.10. Como puede apreciarse las causales que relevan al operador de transporte multimodal de su responsabilidad en la entrega de mercancías son específicas y claras para cada caso.

3.11. Ahora bien, es importante detenerse para examinar qué se entiende por "otros actos fuera del control del Operador del Transporte Multimodal", interpretándose que son todos aquellos actos sobrevenidos e inesperados sobre los que el operador no tenga un control objetivo y real, es decir, son actos cuya realización no se encuentran bajo la esfera de control del operador.

3.12. Dentro de estos casos podemos incluir al caso fortuito, fuerza mayor o hecho exclusivo y determinante de un tercero. En términos de la responsabilidad civil, y por cierto también de la responsabilidad administrativa, son eximentes de responsabilidad por fractura del nexo causal, el caso fortuito, la fuerza mayor y el hecho exclusivo y determinante de un tercero. Cualquiera de estos tres eventos debe ser imprevisible e irresistible para lograr la exoneración de responsabilidad.

3.13. El hecho fortuito es el hecho de la naturaleza o circunstancia imprevisible e irresistible, como un terremoto, la caída de un rayo o un meteorito, o que alguien deje en la autopista un clavo por la noche que provoque el estallido de un neumático. La fuerza mayor es el hecho o acto de carácter imprevisible e irresistible que puede provenir de una autoridad, como es el caso de una orden judicial, un arresto policial, etc. Y el hecho o evento exclusivo y determinante de un tercero, también imprevisible e irresistible, que es la causa directa del acto que genera la responsabilidad, como por ejemplo un atentado terrorista.<sup>15</sup>

3.14. Por lo tanto, independientemente de las diferentes causas de exoneración, como en el caso de la norma comunitaria "los actos fuera de control del Operador de Transporte Multimodal" deberán ser probados,

<sup>15</sup>

Ver Interpretación Prejudicial N° 173-IP-2016 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3263 del 2 de abril de 2018.





correspondiendo la carga de la prueba al operador que alega que la mercancía no fue entregada debido a la concurrencia de actos que estuvieron fuera de control del operador, pues desde un inicio se presume la responsabilidad del operador de transporte multimodal mientras no se pruebe lo contrario.

3.15. Los conceptos esgrimidos en la presente interpretación prejudicial deberán ser analizados por el juez nacional a la luz de las medidas razonables que le permitan arribar a la conclusión de que el operador de transporte multimodal adoptó todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que el hecho y sus consecuencias se hayan llevado a cabo.

3.16. Por "medida razonable" se debe entender todo hecho, acción u omisión del que, por vía de inferencia, se pueda generar una gran probabilidad de que el operador de transporte multimodal realizó o no realizó las medidas necesarias para evitar un hecho. Para lo cual, la carga de la prueba le corresponde al operador de transporte multimodal, quien deberá probar que adoptó todas las medidas que razonablemente podrían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias.

3.17. Por consiguiente, de conformidad con los criterios esgrimidos, corresponde a la Sala consultante, de ser el caso, determinar si el hecho fáctico sucedido en el proceso interno encuadra o no en los casos de exoneración de responsabilidad por parte del operador de transporte multimodal.

4. Prescripción de una acción derivada de un contrato de transporte multimodal<sup>16</sup>

4.1. En el proceso interno, la sociedad Savino del Bene Colombia S.A.S. manifestó que podría existir una prescripción de la acción y, además, la Sala consultante ha solicitado definir los alcances de la prescripción o caducidad en atención a lo dispuesto por el Artículo 22 de la Decisión 393, por lo que se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

4.2. El Artículo 22 de la Decisión 331 dispone lo siguiente:

*"Salvo acuerdo expreso en contrario, el Operador de Transporte Multimodal quedará exonerado de toda responsabilidad en virtud de lo dispuesto en la presente Decisión si no se entabla acción judicial o arbitral dentro de un plazo de nueve meses contados desde la entrega de las mercancías o, si éstas no han sido entregadas, desde la fecha en que las mercancías hubieran debido ser entregadas o desde la fecha en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 párrafo final, la falta de entrega de las mercancías hubiere dado al consignatario el derecho a considerarlas perdidas".*

(Subrayado agregado)

<sup>16</sup>

Ver Interpretación Prejudicial N° 81-IP-2014 de fecha 15 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2563 del 28 de agosto de 2015.



- 4.3. De acuerdo con este artículo, el operador de transporte multimodal queda exonerado de toda responsabilidad si no se traba acción, ya sea judicial o arbitral, dentro de los 9 meses contados desde la fecha en que las mercancías hubiesen sido entregadas o desde la fecha en que, de acuerdo con el párrafo final del Artículo 10, la falta de entrega de las mercancías hubiere dado al consignatario el derecho a considerarlas perdidas.
- 4.4. Si las mercancías no han sido entregadas dentro de los 90 días calendario siguientes a la fecha de entrega, determinada de conformidad con el párrafo anterior, el consignatario o cualquier otra persona con derecho a reclamar las mercancías podrá, a falta de prueba en contrario, considerarlas perdidas.
- 4.5. Se debe tomar en cuenta que al plazo de 9 meses previsto en el Artículo 22, dado que es un plazo de prescripción de extinción de la acción (judicial o arbitral), se le aplican los supuestos de suspensión e interrupción previstos en la norma nacional aplicable.
- 4.6. En ese sentido, la Sala consultante deberá verificar en el contrato de transporte multimodal la fecha en la que la mercancía debió haber sido entregada de acuerdo con el Artículo 22 de la Decisión 311 y lo desarrollado en el presente tema para determinar si la acción prescribió o no.

#### 5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

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

- 5.1. *"Conceptuar si es válido un contrato de transporte multimodal perfeccionado de manera verbal, y si sus alcances están cobijados por la Decisión 331 de 1993, teniendo en cuenta la disposición prevista en el Artículo 1 del citado plexo normativo"*

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

- 5.2. *"Definir los alcances y límites de la responsabilidad del operador de transporte multimodal"*

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.



5.3. "Sírvasse definir el alcance de la prescripción o caducidad, en punto al Artículo 22 de la Decisión 331"

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N° 11001310304220170065901, 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 123 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020.



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, 7 de octubre de 2020

**Proceso:** 619-IP-2019

**Asunto:** Interpretación prejudicial

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

**Expediente interno del Consultante:** 2018-308488

**Referencia:** Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de la marca de color **VERDE PANTONE 361C**<sup>1</sup>

**Normas a ser interpretadas:** Artículos 134 (Literal e), 135 (Literal h), 155, 224, 228 y 230 de la Decisión 486

**Temas objeto de interpretación:**

1. Registro de un color delimitado por una forma
2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro
3. 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
4. Particularidades de la acción por infracción a una marca de color delimitado por una forma



VERDE PANTONE 361 C





**Magistrado Ponente:** Hugo R. Gómez Apac

### **VISTO**

El Oficio N° 1003-415 de 2019 del 26 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 134 (Literal e), 135 (Literal h) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 2018-308488; y,

El Auto del 10 de febrero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

### **A. ANTECEDENTES**

#### **Partes en el proceso interno**

**Demandantes:** Société Dés Produits Nestlé S.A.

Nestlé de Colombia S.A.

**Demandada:** Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

### **B. ASUNTO CONTROVERTIDO**

De la revisión de los documentos remitidos por el Consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en la presunta infracción por parte de Jerónimo Martins Colombia S.A.S. sobre los derechos de propiedad industrial de Société Dés Produits Nestlé S.A. y Nestlé de Colombia S.A. mediante el uso de los colores VERDE PANTONE 349C y VERDE PANTONE 350C en el empaque del producto que comercializa bajo la denominación CHOCO POWER por medio de sus tiendas ARA, los cuales serían similares a su marca de color **VERDE PANTONE 361C**, presuntamente notoria, aspecto que podría generar riesgo de confusión indirecta y de asociación, además del riesgo de dilución y uso parasitario por la presunta notoriedad de la marca.



## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 (Literal e), 135 (Literal h) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

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

**“Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(...)

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

(...)”

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

(...)

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

(...)”

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

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”



2. De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486<sup>3</sup>, para tratar el tema de la marca notoriamente conocida.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### <sup>3</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

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

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

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

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

*Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.”*



1. Registro de un color delimitado por una forma.
2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.
3. 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.
4. Particularidades de la acción por infracción a una marca de color delimitado por una forma.
5. Respuestas a las preguntas formuladas por el Consultante.

## **E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

### **1. Registro de un color delimitado por una forma**

- 1.1. Dado que en el proceso interno Sociéte Dés Produits Nestlé S.A. y Nestlé de Colombia S.A. argumentan que la marca de color **VERDE PANTONE 361C** protege el color dentro de la figura punteada y cilíndrica y no su forma, debido a que la forma solo serviría para cumplir con la condición de la representación gráfica del signo y el color sería protegido independientemente de la forma que lo contiene, corresponde desarrollar el presente tema.
- 1.2. La norma comunitaria, específicamente el Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que este no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.
- 1.3. *Contrario sensu*, la Decisión 486 en el Literal h) del Artículo 135 prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado:

*“...la prohibición contemplada en el literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva*



*desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.*

*La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.”<sup>4</sup>*

- 1.4. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella solo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma específica.
- 1.5. Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate ni la obligación de su utilización debe estar prevista, por ejemplo, en una norma técnica de seguridad. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial<sup>5</sup>.

## **2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro**

- 2.1. Dado que en el proceso interno Sociéte Dés Produits Nestlé S.A. y Nestlé de Colombia S.A. sostienen que la marca de color **VERDE PANTONE 361C** fue reconocida por la SIC mediante Resolución N° 20835 como notoriamente conocida desde el año 2007 hasta febrero de 2017, por lo que solicitan que se reconozca su notoriedad actual de

<sup>4</sup> Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1809 de 22 de marzo de 2010.

<sup>5</sup> Gustavo León y León, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina*, 1era Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 173.



acuerdo con las pruebas presentadas en la demanda, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

### **Definición**

- 2.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
- 2.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

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

- 2.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:
- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente<sup>6</sup>.
  - b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros.
  - c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

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

<sup>6</sup> El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

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



- 2.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique<sup>7</sup>. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
- 2.6. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente<sup>8</sup>.

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

- 2.7. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro<sup>9</sup>. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.
- 2.8. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.

<sup>7</sup> Artículo 230 de la Decisión 486.

<sup>8</sup> La **marca renombrada** (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

<sup>9</sup> Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.



2.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

- a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva;
- b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y,
- c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

2.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objeto de prueba<sup>10</sup>.

2.11. La marca notoria extracomunitaria<sup>11</sup> no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

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

<sup>11</sup> No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

<sup>12</sup> La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

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



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

### **En relación con los diferentes riesgos en el mercado**

2.13. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:

2.13.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

2.13.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

2.13.3. **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.

2.13.4. **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.



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

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

### **Prueba de la notoriedad**

2.15. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.

2.16. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

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



k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”*

- 2.17. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
- 2.18. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular<sup>13</sup>.

#### **La notoriedad del signo solicitado a registro<sup>14</sup>**

- 2.19. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
- 2.20. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria,

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 del 19 de agosto de 2016.

<sup>14</sup> El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial N° 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2712 del 18 de abril del 2016.



deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

- 2.21. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
- 2.22. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el país miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
- 2.23. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente con base en las pruebas presentadas.

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

- 2.24. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada<sup>15</sup> como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.
- 2.25. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean

<sup>15</sup> Que no se encuentra expresamente regulada en la Decisión 486.



usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que, tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

2.26. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. ECB Ediciones S.A.C. – Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento.

“...Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país (...). En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486<sup>540</sup>.”

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

“Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia<sup>541</sup>.”

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



2.27. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.

### **3. 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**

3.1. Dado que en el proceso interno Sociéte Dés Produits Nestlé S.A. y Nestlé de Colombia S.A. alegan la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de Jerónimo Martins Colombia S.A.S., por el uso en el comercio de los colores VERDE PANTONE 349C y VERDE PANTONE 350C en el empaque del producto que comercializa llamado CHOCO POWER por medio de sus tiendas ARA, los cuales presuntamente serían similares a su marca de color **VERDE PANTONE 361C**, resulta pertinente el desarrollo del presente tema.

3.2. 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>17</sup>.

3.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

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

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

<sup>17</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 2016.



- b) *suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- c) *fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
- d) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*
- e) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*
- f) *usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”*

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

3.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características<sup>18</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

<sup>18</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016.



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.

3.6. El **Literal a)** del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:<sup>19</sup>

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

	<b>Sujeto activo</b>	<b>Sujeto pasivo</b>	<b>Resumen del supuesto</b>
<b>Supuesto I</b>	El titular de una marca	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o	Marca protegida para productos aplicada o colocada con una

<sup>19</sup> Ver la Interpretación Prejudicial N° 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.



	que distingue productos.	semejante directamente sobre productos.	marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
<b>Supuesto II</b>	El titular de una marca que distingue servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.
<b>Supuesto III</b>	El titular de una marca que distingue productos o servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para productos o servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

- 3.7. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización<sup>20</sup>. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.
- 3.8. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o

<sup>20</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la Lengua Española*. Definición de acondicionar:

“1. tr. Dar cierta condición o calidad.

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

3. tr. climatizar.

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

5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.

6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.” Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo> (Consulta: 1 de octubre de 2020).



relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consume con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito<sup>21</sup>.

3.9. El **Literal b)** del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- **Supuesto I:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.
- **Supuesto II:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.
- **Supuesto III:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
<b>Supuesto I</b>	El titular de una marca que distingue productos.	Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado directamente sobre productos.	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos.
<b>Supuesto II</b>	El titular de una marca que distingue servicios.	Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos

<sup>21</sup>

Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.



		productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.
<b>Supuesto III</b>	El titular de una marca que distingue productos o servicios.	Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

3.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, *goodwill*) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado<sup>22</sup>.

3.11. 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:<sup>23</sup>

- Que la marca del titular esté “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
- Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

3.12. 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.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Ibidem.

<sup>23</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

<sup>24</sup> Ibidem.



- 3.13. 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.<sup>25</sup>
- 3.14. 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.<sup>26</sup>
- 3.15. 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.<sup>27</sup>
- 3.16. 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.<sup>28</sup>
- 3.17. 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

<sup>25</sup> Ibidem.

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>27</sup> Ibidem.

<sup>28</sup> Ibidem.



marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.<sup>29</sup>

3.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:<sup>30</sup>

- (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.

3.19. 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.<sup>31</sup>

3.20. 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>32</sup>.

3.21. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

3.22. 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

<sup>29</sup> Ibídem.

<sup>30</sup> Ibídem.

<sup>31</sup> Ibídem.

<sup>32</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 539-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017.



estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.<sup>33</sup>

3.23. 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.

3.24. 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.

3.25. Del **Literal d)** del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor<sup>34</sup> con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

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

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

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

<sup>33</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

<sup>34</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.



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

- b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.
- c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir además productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales.

3.26. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión<sup>35</sup>.

**Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486**

3.27. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

<sup>35</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2230 del 26 de agosto de 2013.



**“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.”

- 3.28. 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.<sup>36</sup>
- 3.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica<sup>37</sup>, a saber:<sup>38</sup>
- 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.

<sup>36</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

<sup>37</sup> Al respecto, se sugiere revisar: Víctor Sebastián Baca Oneto, *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.

<sup>38</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.



- 3.30. 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.<sup>39</sup>
- 3.31. 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.<sup>40</sup>
- 3.32. En cambio, respecto del plazo de cinco años<sup>41</sup>, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:<sup>42</sup>
- 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.

<sup>39</sup> Ibídem.

<sup>40</sup> Ibídem.

<sup>41</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.

<sup>42</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.



- 3.33. 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.<sup>43</sup>
- 3.34. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.<sup>44</sup>
- 3.35. 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.<sup>45</sup>
- 3.36. 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.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Ibidem.

<sup>44</sup> Ibidem.

<sup>45</sup> Ibidem.

<sup>46</sup> Ibidem.



- 3.37. 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.<sup>47</sup>
- 3.38. 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.<sup>48</sup>
- 3.39. 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.<sup>49</sup>

### **Acción por infracción de la marca notoriamente conocida**

- 3.40. El **Literal e)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento

<sup>47</sup> Ibídem.

<sup>48</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 342-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de noviembre de 2018.

<sup>49</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.



del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.<sup>50</sup>

- 3.41. En cuanto al **riesgo de dilución**, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente:

*“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia...”<sup>51</sup>.*

- 3.42. En cuanto al **riesgo de uso parasitario**, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.<sup>52</sup>

- 3.43. Por su parte, la disposición contenida en el **Literal f)** del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.<sup>53</sup>

- 3.44. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

<sup>51</sup> Montiano Monteagudo, *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

<sup>52</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

<sup>53</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 410-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3005 del 26 de abril de 2017.

<sup>54</sup> *Ibidem*.



- 3.45. Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.<sup>55</sup>
- 3.46. El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros:<sup>56</sup>
- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
  - b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
  - c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 3.47. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.<sup>57</sup>
- 3.48. En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Ibidem.

<sup>56</sup> Ibidem.

<sup>57</sup> Ibidem.

<sup>58</sup> Ibidem.



- 3.49. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma<sup>59</sup>.
- 3.50. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que *“su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”*<sup>60</sup>.
- 3.51. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

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

- 3.52. Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 3.32 al 3.37 de la presente interpretación prejudicial.
- 3.53. Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo

<sup>59</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.

<sup>60</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio de 2015.

dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.54. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

#### **4. Particularidades de la acción por infracción de una marca de color delimitado por una forma**

4.1. Dado que en el proceso interno, Sociéte Dés Produits Nestlé S.A. y Nestlé de Colombia S.A. alegaron la infracción a sus derechos de propiedad industrial por parte de Jerónimo Martins Colombia S.A.S., por el uso en el comercio de los colores VERDE PANTONE 349C y VERDE PANTONE 350C en el empaque del producto que comercializa llamado CHOCO POWER por medio de sus tiendas ARA, los cuales presuntamente serían similares a su marca de color **VERDE PANTONE 361C**, resulta pertinente el desarrollo del presente tema.

4.2. Como se mencionó en la cita consignada en el párrafo 1.3 de la presente Interpretación Prejudicial, *“...si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado.”*<sup>61</sup>

4.3. En ese sentido, debe evitarse que el titular del registro de una marca de color delimitado por una forma pretenda acaparar o monopolizar el mercado, situación que afectaría no solo a los competidores reales o potenciales sino, principalmente, a los consumidores, quienes se verían privados de una mayor oferta en la provisión de bienes o servicios.

4.4. A efecto de evitar que el registro de una marca de color delimitado por una forma sirva como herramienta para restringir la competencia en el mercado, la oficina nacional de propiedad industrial deberá tener en

<sup>61</sup> Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1809 del 22 de marzo de 2010.



consideración, como contexto real del mercado y en aplicación del principio de primacía de la realidad, que los colores (registrados o no como marca) no se presentan aislados en el comercio, sino que están acompañados de elementos denominativos y/o figurativos, de las formas y colores de los productos o sus empaques, envases, envolturas, embalajes, etc., o de otros elementos diferenciadores que, de manera integral, son apreciados por los consumidores en el momento de identificar y escoger un producto o servicio.

- 4.5. Un factor esencial en el análisis sobre una presunta infracción de derechos marcarios es la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, o de los demás riesgos vinculados con una marca notoria<sup>62</sup>. La institución de la acción por infracción busca evitar la presencia de dichos riesgos en el mercado. Por tanto, ante la inexistencia de los riesgos aludidos, no cabe la posibilidad de imputar una presunta infracción marcaria.
- 4.6. Tratándose de una marca de color delimitado por una forma previamente registrada, el análisis que debe realizar la oficina nacional competente, a efecto de verificar la eventual existencia de una infracción marcaria, comprende tanto la tonalidad (o matiz) del color como la forma que lo contiene. Ambos elementos constan y pueden apreciarse claramente en el propio registro. No debe perderse de vista que esta clase de signos distintivos deben ser vistos en conjunto, tanto en la oportunidad de realizar el análisis de registrabilidad como en el momento de evaluar si existe o no una infracción marcaria. Así, la forma bajo la cual está delimitado el color es un componente esencial y de vital importancia, toda vez que la marca de color delimitado por una forma no es otra cosa que un signo distintivo en el que el color tiene una «posición» determinada, que es precisamente la forma específica que contiene o aloja un color determinado.
- 4.7. Para establecer si una marca de color delimitado por una forma previamente registrada ha sido objeto de infracción, la oficina nacional competente deberá tener en consideración los siguientes criterios:
  - a) En aplicación del principio de especialidad, verificar si los productos o servicios del titular de la marca de color delimitado por una forma son idénticos, similares o conexos competitivamente a los

<sup>62</sup> En efecto, tratándose de signos notoriamente conocidos, corresponde incluir el riesgo de dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria, o el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria o de su titular.



productos o servicios del presunto infractor. Si no se evidencia identidad, similitud o conexión competitiva, no existirá infracción.

Tratándose de una marca notoria o renombrada, se tendrá presente que se rompe el principio de especialidad en los términos expuestos en los párrafos 2.8 y 2.9 de la Sección E de la presente Interpretación Prejudicial, según corresponda.

- b) Comparar la marca de color delimitado por una forma con el signo distintivo, empaque, envase, envoltura, embalaje, etc. utilizado por el presunto infractor, a efectos de verificar si existe riesgo de confusión o de asociación, o los demás riesgos relacionados con una marca notoria<sup>63</sup>. En caso de no presentarse ninguno de los riesgos antes señalados, no se configurará una infracción.
- c) La comparación debe ser un proceso «sucesivo» y de impresión de conjunto. Es decir, un análisis integral de los signos en conflicto, tal como sería efectuado por los consumidores en el mercado. Para tal efecto, se deberá verificar si la tonalidad (o matiz) del color y la forma (o posición) que lo contiene, correspondientes al signo distintivo o empaque<sup>64</sup> del presunto infractor, vistos en conjunto, resultan «idénticos» o «similares» a la marca de color delimitado por una forma. En caso de duda<sup>65</sup> respecto de la «similitud», deberá tomarse en cuenta la apreciación en conjunto de los demás elementos diferenciadores presentes<sup>66</sup>, con el objeto de confirmar o descartar la presencia de alguno de los riesgos aludidos y la consecuente existencia o no de una infracción marcaria.

## 5. Respuestas a las preguntas formuladas por el Consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por el Consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que

<sup>63</sup> En efecto, tratándose de signos notoriamente conocidos, corresponde incluir el riesgo de dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria, o el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria o de su titular.

<sup>64</sup> O envase, envoltura, embalaje, etc.

<sup>65</sup> Por ejemplo, porque el signo o empaque del presunto infractor utiliza la tonalidad de color en cuestión en una proporción significativamente distinta a la de la marca registrada.

<sup>66</sup> Tales como los elementos denominativos y/o figurativos, las formas y colores de los productos o empaques (o envases, envolturas, embalajes, etc.), etc.



resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

5.1. ***“¿Cómo opera la protección reforzada sobre una marca notoria de color en cuanto a la ruptura del principio de especialidad?”***

Para dar respuesta a esta pregunta el Consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

5.2. ***“¿Cómo opera el riesgo de dilución frente a la posible infracción de una marca de color?”***

Para dar respuesta a esta pregunta el Consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

5.3. ***“¿El juez consultante (que conoce de la infracción a un derecho de propiedad industrial) tiene la facultad de reconocer la notoriedad de una marca en sede jurisdiccional?”***

Sí.

5.4. ***“¿En qué consiste una marca de color?”***

Para dar respuesta a esta pregunta el Consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

5.5. ***“¿Cómo se puede entender el uso a título de marca tratándose de una marca de color?”***

Para dar respuesta a esta pregunta el Consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

5.6. ***“¿Cuál es el alcance de la protección conferida respecto de una marca de color?”***



Para dar respuesta a esta pregunta el Consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 3 y 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Consultante al resolver el proceso interno N° 2018-308488, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020.

**Luis Felipe Aguilar Feijó**  
SECRETARIO

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

