



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 13-IP-2021	
Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110013103034201811366802 Referencia: Actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486 y en la legislación nacional.....	2
PROCESO 171-IP-2021 (antes 297-IP-2015)	
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: 11001032400020110038700 Referencia: El riesgo de confusión desaparece con la caducidad del registro de la marca que podía haber generado dicha confusión.....	20

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 21 de septiembre de 2022**

Proceso: 13-IP-2021

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante: 110013103034201811366802

Referencia: Actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486 y en la legislación nacional

Normas a ser interpretadas: Artículos 258, 259, 260, 262 (Literal a) y 265 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Definición de competencia desleal
2. Los actos de competencia desleal previstos en el Artículo 259 de la Decisión 486
3. El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
4. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal

Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO:

El Oficio N° C-015 del 25 de enero de 2021, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación



Prejudicial de los Artículos 259, 262 (Literal a) y 265 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 110013103034201811366802; y,

El Auto del 12 de marzo de 2021, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Laboratorios Phitother S.A.S.

Demandado: Samuel Núñez Ruiz, propietario del establecimiento de comercio Natural Green Extractos Naturales

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido consiste en determinar si el señor Samuel Núñez Ruiz, propietario del establecimiento de comercio Natural Green Extractos Naturales, habría cometido los siguientes actos de competencia desleal en perjuicio de Laboratorios Phitother S.A.S.:

- a) actos de desviación de la clientela;
- b) actos de desorganización;
- c) actos de imitación;
- d) inducción a la ruptura contractual;
- e) violación de normas;
- f) pactos desleales de exclusividad; y,
- g) los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486.

Los actos de competencia desleal mencionados en los literales a) al f) antes consignados se encuentran tipificados en la legislación colombiana, por lo que no serán materia de interpretación prejudicial. Tampoco se van a responder las preguntas vinculadas con dichos actos.

El Tribunal solo va a interpretar los actos de competencia desleal regulados en la Decisión 486.



**C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 259, 262 (Literal a) y 265 de la Decisión 486¹. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 258 y 260 de la Decisión 486², para tratar los temas de competencia desleal y la definición de secreto empresarial.

1 Decisión 486.-

«**Artículo 259.-** Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.»

«**Artículo 262.-** Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

- a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
(...)»

«**Artículo 265.-** Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.»

2 Decisión 486.-

«**Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.»

«**Artículo 260.-** Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.»

**D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Definición de competencia desleal.
2. Los actos de competencia desleal previstos en el Artículo 259 de la Decisión 486.
3. El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
4. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal.
5. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**1. Definición de competencia desleal**

- 1.1. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.³
- 1.2. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.⁴
- 1.3. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer

³ Ver Interpretación Prejudicial N° 38-IP-98 de fecha 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419 del 17 de marzo de 1999.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 01-IP-2018 de fecha 8 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3215 del 23 de febrero de 2018.



las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.⁵

- 1.4. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares⁶.
- 1.5. Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente:
- «**Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.»
- 1.6. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.⁷
- 1.7. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.⁸
- 1.8. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)⁹. Veamos en detalle ambos elementos:

⁵ *Ibidem.*

⁶ *Ibidem.*

⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2616 del 26 de octubre de 2015.

⁸ *Ibidem.*

⁹ Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, *La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar*. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol. 9, núm. 9, enero-diciembre 2013, p. 143.



- 
- a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
- b) Es desleal porque, en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrarios a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

1.9. El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

2. Los actos de competencia desleal previstos en el Artículo 259 de la Decisión 486

2.1. El Artículo 259 de la Decisión 486 establece que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Los actos de confusión

2.2. En el primer grupo (literal a) están los actos susceptibles de generar **confusión** en el público consumidor con relación al establecimiento, los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial **de un competidor**.

2.3. Se trata de todas aquellas conductas susceptibles de alterar la percepción de la realidad por parte de los consumidores y usuarios, de modo que puedan hacerles dudar [incurrir en confusión] acerca de la



procedencia empresarial de los bienes o prestaciones ofertados en el mercado, y así, afectar sus decisiones y preferencias a favor de uno [el agente económico que comete el acto de competencia desleal] y en perjuicio de otro u otros [el competidor o competidores del agente económico que comete el acto de competencia desleal].¹⁰

Así, por ejemplo, si para atraer más clientes, el agente utiliza, para identificar su establecimiento, un signo distintivo idéntico o similar al nombre comercial de un competidor.

- 2.4. Como señala el Artículo 20 de la Ley de Competencia Desleal española¹¹, se reputan desleales aquellas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar el comportamiento económico de los consumidores o usuarios.
- 2.5. En sentido similar, el Literal a) del Numeral 2 del Artículo 6 de la Directiva europea sobre las prácticas comerciales desleales¹² establece que también se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor.
- 2.6. Según Gustavo León y León, en este primer grupo también podemos comprender a los actos que configuran una «explotación indebida de la reputación ajena», esto es, que tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero y que, con frecuencia, se materializan

¹⁰ Luis Alberto Marco Arcalá, *Artículo 20 – Prácticas engañosas por confusión para los consumidores*, en AA.VV. (Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, director), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Editorial Aranzadi, SA – Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 584-585.

¹¹ Ley 3/1991, publicada en el BOE núm. 10 del 11 de enero de 1991, según el texto consolidado al 13 de julio de 2022.

¹² Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada Diario Oficial de la Unión Europea el 11 de junio de 2005.



mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.¹³

- 2.7. Sobre el particular, el Artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal española establece que se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, menciona esta disposición, que se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Los actos de denigración

- 2.8. En el segundo grupo (literal b) están los actos de **denigración** o descrédito del **competidor**; es decir, las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- 2.9. Para entender mejor los supuestos contemplados en el segundo grupo, resulta pertinente mencionar el Artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal española, la cual considera como desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero [el competidor del agente infractor] que sean aptas para menoscabar su crédito [reputación] en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.
- 2.10. El literal b) del Artículo 259 de la Decisión 486 no contempla todos los supuestos de denigración, sino aquellos que se encuentran relacionados con los derechos de propiedad industrial del competidor o competidores, como marcas, nombres comerciales, patentes de invención, entre otros.

Sería el caso, por ejemplo, de que el agente afirmara que los productos del competidor, identificados con una determinada marca, son nocivos para la salud, pero tal afirmación no es verdadera. Este acto de competencia desleal desacredita la reputación de la marca (y de los productos identificados con ella) del competidor.

- 2.11. Respecto del segundo grupo, Gustavo León y León menciona a los que se pueden denominar como «actos de descrédito comercial», que a su vez comprenden¹⁴:

¹³ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*, Tomo 2, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2022, p. 372.

¹⁴ *Ibidem*, pp. 374-375.



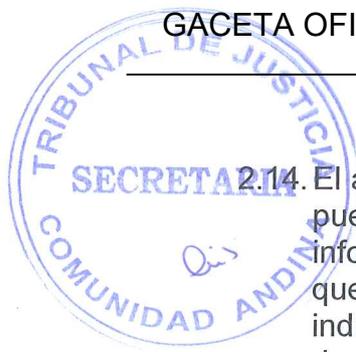
- a) Todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.
- b) Los «actos de denigración», que son aquellos que tienen como efecto real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos.
- c) Los «actos de comparación y equiparación indebida», que consisten, en el primer caso, en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; y, en el segundo caso, en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena. Para verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión, inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos.

Los actos de engaño

- 2.12. Finalmente, el tercer grupo (literal c), se refiere a los actos de **engaño** relacionados con los propios productos o prestaciones del infractor. Como dice la norma andina, se trata de indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre elementos objetivos del producto (o servicio), tales como su naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, del infractor.

Así, por ejemplo, atribuir que el producto goza de una denominación de origen de la que, en rigor, carece; o indicar que sus productos provienen de un lugar geográfico determinado, explicitando o insinuando una indicación de procedencia, pero resulta que los productos son fabricados en otro lugar.

- 2.13. El Literal g) del Numeral 1 del Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal española considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre aspectos como la naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.



2.14. El acto de engaño puede derivar de dos tipos de actuaciones positivas, pues habrá deslealtad no solo cuando el acto de competencia «contenga información falsa», sino también cuando ese acto ofrece «información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o puede inducir a error a los destinatarios». De este modo, en cualquiera de los dos supuestos se alcanza un mismo resultado; esto es, que bien por encerrar afirmaciones falsas y, que por tanto, no se corresponden con la realidad, bien por contener afirmaciones veraces que, sin embargo, por la razón que sea, generan una impresión falsa en quien se dirige, la representación que se hace por sus destinatarios no se compadece con la realidad de las cosas, incurriendo así en el error.¹⁵

3. El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹⁶

3.1. Dado que en el proceso interno la empresa Laboratorios Phitother S.A.S. alegó que el señor Samuel Núñez Ruiz, propietario del establecimiento de comercio Natural Green Extractos Naturales, habría violado secretos empresariales, utilizando en sus productos las fórmulas químicas presuntamente desarrolladas por Luz Helena Núñez Ruiz, representante legal de Laboratorios Phitother S.A.S., este Tribunal abordará el presente tema.

Definición de secreto empresarial

3.2. Para Gustavo León y León, el secreto empresarial «está constituido por todo aquel conocimiento o información útil y ventajosa para una empresa industrial o comercial que no es obvia ni conocida por otros en el comercio»¹⁷.

3.3. Dentro del Título XVI de la Decisión 486, de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, se incluye la regulación de los secretos empresariales o industriales. Los Artículos 260 a 266, que conforman el Capítulo II, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo ciertas reglas para salvaguardarlos de las prácticas desleales de comercio.

3.4. Las empresas, en el curso de su actividad económica, desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los

¹⁵ José Antonio García-Cruces González, *Artículo 5 – Actos de engaño*, en AA.VV. (Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, director), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Editorial Aranzadi, SA – Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 121-122.

¹⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 49-IP-2009 de fecha 28 de agosto de 2009, publicada en la Gaceta Oficial N° 1779 del 23 de noviembre de 2009; y, 123-IP-2010 de fecha 12 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1930 del 8 de marzo de 2011.

¹⁷ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*, Tomo 2, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2022, p. 830.



servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución.

3.5. Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos para el efecto. El Artículo 260 de la Decisión 486 define el secreto empresarial con las siguientes características:

- Es cualquier información no divulgada; es decir, que sea secreta.
- Que sea poseída legítimamente por una persona jurídica o natural; esto es, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al ordenamiento jurídico.
- Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial.
- Que dicha información pueda transmitirse a un tercero.

Además de lo anterior, existen ciertas condiciones que debe cumplir la información para que sea considerada como secreta:

- Que la información en su conjunto, o en su sistema, no sea conocida o fácilmente accesible por las personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza. Si se llegare a conocer fragmentos aislados de la información, pero el todo sistemático de datos queda resguardado, el sistema como tal aún puede ser considerado como secreto. Para que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el público interesado en adquirirlas.
- Que la información tenga un valor comercial por ser secreta. El secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica para su titular. De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta información confidencial.
- Que el titular o poseedor de la información haya establecido medidas razonables para mantenerla en secreto. La razonabilidad de la medida se tiene que determinar en relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se



encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes.

- 3.6. El Tribunal, en anteriores interpretaciones prejudiciales, ha precisado que la protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos:

«...La norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo.»¹⁸

- 3.7. En lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el Artículo 262 de la Decisión 486. Se protege, de manera general, al secreto empresarial de la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.
- 3.8. Se entiende que la información ha sido adquirida por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o en virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial.
- 3.9. Al tenor de los Artículos 264 y 265, la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido; este último, deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado.

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 104-IP-2008 de fecha 12 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1689 del 20 de enero de 2009.



3.10. Al contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el Artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público.

3.11. La propia norma aclara que la información que sea proporcionada a la autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como parte del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial.

4. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal

4.1. Del proceso interno se desprende que el conflicto se deriva de la presunta violación de un secreto empresarial por parte del señor Samuel Núñez Ruiz, propietario del establecimiento de comercio Natural Green Extractos Naturales, en perjuicio de la demandante, como medio para la comisión de actos de competencia desleal, por lo que es pertinente analizar este tema.

4.2. Al respecto, el Artículo 262 de la Decisión 486 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial.

4.3. Los Literales a) y b) del Artículo 262 señalan:

«a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;

b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
(...)»

4.4. Los mencionados actos se pueden condensar, de manera general, en la explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.

Literal a) del Artículo 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina



- 4.5. La configuración de la competencia desleal en el Literal a) procede en los casos de la explotación de un secreto empresarial. Al respecto, el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define al verbo explotar de la siguiente manera:

«explotar

1. tr. Extraer de las minas la riqueza que contienen.
2. tr. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio.
3. tr. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona».¹⁹

- 4.6. Entendiendo que la explotación constituye un mecanismo para obtener utilidad de un secreto empresarial, se pueden presentar los siguientes supuestos para la configuración de un acto de competencia desleal:
- a. Que la explotación se dé sin el consentimiento del titular.
 - b. Que se haya tenido acceso al secreto empresarial con sujeción a una obligación de reserva a consecuencia de un contrato o de una relación laboral.
- 4.7. Ahora bien, queda claro que, para que se configure un acto de competencia desleal, la explotación de un secreto empresarial debe darse sin que medie consentimiento del titular de dicho secreto, pues en el caso de que exista autorización por parte del titular para que un secreto empresarial sea explotado estaríamos frente a una explotación consentida.
- 4.8. A su vez, para que se configure un supuesto de competencia desleal es necesario que quien desee explotar un secreto empresarial haya accedido al conocimiento de aquel a través de una relación laboral o contractual, existente o que hubiese existido, entre el poseedor legítimo del secreto empresarial y quien tenga interés en explotarlo.
- 4.9. En el segundo supuesto y en un caso concreto, el secreto empresarial debe haberse obtenido sobre la base de la existencia de un contrato, donde se señale expresamente que se debe guardar reserva respecto a algún tema específico.

Literal b) del Artículo 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

- 4.10. La configuración de la competencia desleal en el Literal b) del Artículo 262 de la Decisión 486 puede presentarse en los casos de comunicación y divulgación de un secreto empresarial. Al respecto, el Diccionario de la

¹⁹ Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=HKDxVB1|HKE4K7Q> (Consulta: 13 de setiembre de 2022).



lengua española de la Real Academia Española define estos verbos de la siguiente manera:

«comunicar

1. tr. Hacer a una persona partícipe de lo que se tiene.
2. tr. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo.
3. tr. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. U. t. c. prnl. (...)²⁰

«divulgar

1. tr. Publicar, extender, poner al alcance del público algo. U. t. c. prnl.»²¹

4.11. La norma comunitaria, distingue tres situaciones:

- a. Inexistencia de autorización por parte del legítimo poseedor;
- b. Ánimo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero; y,
- c. Ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial.

4.12. Frente a estas tres situaciones, el Tribunal considera, igual que en el caso anterior, que para que se consoliden los actos de competencia desleal la comunicación y la divulgación del secreto empresarial debe darse sin que exista consentimiento del poseedor legítimo del secreto empresarial para dar a conocer dicho secreto, caso contrario no nos enfrentaríamos a un acto de comunicación y divulgación de un secreto empresarial.

4.13. Además, en este literal encontramos un elemento subjetivo consistente en el ánimo de obtener un provecho ya sea propio o ya en beneficio de un tercero, de la persona que comunique y divulgue un secreto empresarial o que desee hacerlo en un futuro, cuyo provecho no solo se traduce en un enriquecimiento, sino que puede ser cualquier situación que otorgue un beneficio de cualquier índole, ya sea, por ejemplo, informativo, estratégico, etc. Finalmente, la norma establece que debe existir un deseo de causar perjuicio al poseedor de un secreto empresarial.

4.14. Respecto de los literales estudiados, estos deben ser analizados en armonía con el último párrafo del Artículo 262, norma que señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos, tales como: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.

²⁰ Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=A5G2vNP> (Consulta: 13 de setiembre de 2022).

²¹ Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=E1q9Jgy> (Consulta: 13 de setiembre de 2022).



Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal²²

- 4.15. En el proceso interno, Laboratorios Phitother S.A.S. alegó que el señor Samuel Núñez Ruiz, propietario del establecimiento de comercio Natural Green Extractos Naturales, habría incurrido en actos de competencia desleal, violando secretos empresariales. En atención a lo anterior, este Tribunal abordará el presente tema.
- 4.16. Al respecto, el Artículo 262 de la Decisión 486 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial, las que se condensan, de manera general, en la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.
- 4.17. El último inciso de dicho artículo señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.
- 4.18. En el presente caso, la autoridad consultante deberá determinar si el señor Samuel Núñez Ruiz, propietario del establecimiento de comercio Natural Green Extractos Naturales, incurrió o no en alguno de los actos detallados y, con ello, en la comisión de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial en contra de Laboratorios Phitother S.A.S.

5. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad 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. «¿Cuál es la interpretación que debe dársele a los criterios indicados por el Artículo 262 de la Decisión 486 de 2000, para definir

²² Ver Interpretación Prejudicial N° 123-IP-2010 de fecha 12 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1930 del 8 de marzo de 2011.



si una información de un competidor en el mercado puede ser considerada secreto empresarial?»

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

- 5.2. **¿Cuáles son los alcances que deben darse a lo expresado en el Artículo 260 (Literales a y c) de la Decisión 486 de 2000, en cuanto exige que la información empresarial secreta, no debe ser “generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información”, y haber sido objeto de “medidas razonables” para mantenerla así por parte del competidor?**

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

- 5.3. **¿La aplicación de los conocimientos y experiencia que un ex empleado ha adquirido como trabajador de un empresario que, con el tiempo pasa a ser su competidor, cuando el trabajador inicia una nueva empresa propia, donde participará en el mismo mercado con ese mismo tipo de productos, puede considerarse violación del secreto empresarial, aun cuando no haya suscrito cláusula de confidencialidad?**

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

- 5.4. **«¿En el ejercicio del comercio, afirmar que un producto tiene las mismas calidades y cualidades de otro que desarrolla la competencia, mediante el expediente de la comparación, es suficiente para desacreditar al competidor, su establecimiento comercial, actividad industrial o comercial o los mismos artículos de un competidor?»**

Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

- 5.5. **¿La comparación de productos propios con los de un competidor en un mismo mercado puede dar lugar a engaño frente a un consumidor promedio en los términos del Literal b) del Artículo 259 de la Decisión 486 de 2000?**



Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno **N° 110013103034201811366802**, 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 e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de septiembre de 2022, conforme consta en el Acta 38-J-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

Notifíquese a la autoridad 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, 21 de septiembre de 2022

Proceso: 171-IP-2021 (antes 297-IP-2015)

Asunto: Interpretación prejudicial

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

Expediente de origen: 10-69296

Expediente interno del Consultante: 11001032400020110038700

Referencia: El riesgo de confusión desaparece con la caducidad del registro de la marca que podía haber generado dicha confusión

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO

El Oficio N°1505 del 10 de agosto de 2021, recibido vía correo electrónico el 11 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 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020110038700; y,

El Auto del 30 de agosto de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.





CUESTIÓN PREVIA

Que, corresponde encauzar la solicitud como una ampliación en atención al hecho sobreviniente que ha modificado la cuestión controvertida del proceso interno.

Que, mediante Interpretación Prejudicial 121-IP-2014 del 20 de noviembre de 2014¹ se estableció jurisprudencialmente la figura de la ampliación de interpretaciones prejudiciales.

Que, el Tribunal considera pertinente atender la solicitud de ampliación.

ASUNTO CONTROVERTIDO

Este Tribunal advierte que, en el presente caso, al no haberse dictado sentencia pese a que esta corte internacional emitió la Interpretación Prejudicial 297-IP-2015 del 8 de octubre de 2015, la cuestión controvertida en el proceso judicial interno ha mutado debido a la existencia de un hecho sobreviniente: la caducidad de un registro marcario por falta de renovación.

Si bien en un primer momento la cuestión controvertida consistía en determinar si el signo mixto solicitado para registro «**IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA**» podía o no generar riesgo de confusión con la marca registrada «**PLÁSTICA**», la caducidad de este registro marcario por falta de renovación origina que la actual cuestión controvertida en el proceso interno consista en determinar cuál es el impacto de dicha caducidad sobre la solicitud de registro.

No corresponde interpretar el párrafo cuarto del Artículo 172 de la Decisión 486 debido a que no es materia de controversia en el proceso interno la nulidad de un registro marcario.

ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

El riesgo de confusión desaparece con la caducidad del registro de la marca que podía haber generado dicha confusión

La caducidad de un registro marcario origina su ineficacia jurídica sobreviniente. En tal sentido, si al momento en que la autoridad debe verificar si existe o no riesgo de confusión, a efectos de determinar si procede o no la solicitud de registro, la caducidad del registro marcario que sustentaba el presunto riesgo de confusión origina la desaparición de dicho riesgo.

A modo de ejemplo, si en un primer momento la autoridad de propiedad industrial deniega la solicitud de registro de **A** por considerar que su signo distintivo es idéntico o similar a la marca registrada de **B**, en la medida que se generaría entre ambos riesgo de confusión en el mercado, y mientras se da

¹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.





la tramitación de las instancias recursivas incoadas por **A**, el registro marcario de **B** caduca, esta caducidad hace desaparecer el mencionado riesgo de confusión, habilitando la procedencia del registro solicitado por **A**.

Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de absolver las preguntas formuladas por la autoridad 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.

1.1. Si, conforme a los antecedentes de esta solicitud, ¿es posible dar aplicación al párrafo cuarto del Artículo 172 de la Decisión 486, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y de nulidad absoluta, cuando la marca contra la cual fue cotejado el signo solicitado, se encuentra caducada, cancelada o anulada?

No corresponde dar respuesta a la pregunta pues no es materia de controversia la nulidad de un registro marcario.

Para resolver la controversia, la autoridad competente debe tener en consideración el criterio jurídico interpretativo esbozado en la presente providencia judicial (análisis del tema objeto de interpretación).

1.2. Si, para la aplicación del mencionado al párrafo cuarto del Artículo 172 de la Decisión 486, ¿se requiere una interpretación para cada proceso o si, por el contrario, se puede dar aplicación a lo dispuesto en dicha norma de manera directa y sin necesidad de que obre una interpretación prejudicial para cada expediente en particular?

No corresponde dar respuesta a la pregunta pues no es materia de controversia la nulidad de un registro marcario.

Para resolver la controversia, la autoridad competente debe tener en consideración el criterio jurídico interpretativo esbozado en la presente providencia judicial (análisis del tema objeto de interpretación).

De conformidad con lo expresado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

ÚNICO:

Ampliar la Interpretación Prejudicial 297-IP-2015 del 8 de octubre de 2015, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial, para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno





11001032400020110038700 y 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 e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de setiembre de 2022, conforme consta en el Acta 38-J-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la autoridad 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.

