



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 713-IP-2018	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001319900520166047201 Referencia: El diseño editorial como obra protegida..... 2
PROCESO 34-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110013199001201633844 02 Referencia: Competencia desleal. Secretos empresariales 14
PROCESO 248-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 11873-2017-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Cancelación por falta de uso del lema comercial “CONSTRUYENDO CONFIANZA” (denominativo)..... 30

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 23 de octubre de 2019

Proceso : 713-IP-2018
Asunto : Interpretación Prejudicial
Consultante : Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia
Expediente interno del Consultante : 11001319900520166047201
Referencia : El diseño editorial como obra protegida
Magistrado Ponente : Hugo R. Gómez Apac

VISTOS:

El Oficio N° C-3099 del 3 de diciembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 13 de diciembre de 2018, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 3, 5, y 7 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno 11001319900520166047201; y,

El Auto del 24 de enero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

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

Demandante : Juan Carlos García Martínez
Demandada : Universidad Autónoma de Occidente



B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si la Universidad Autónoma de Occidente infringió los derechos de autor del señor Juan Carlos García Martínez, al utilizar uno de los diseños editoriales (carátula o portada) presuntamente desarrollado por él en la publicación del libro "El marketing a su alcance", atribuyéndole su autoría a una tercera persona.
2. Si el señor Juan Carlos García Martínez realizó cesión del presunto derecho de autor sobre el diseño editorial publicado en el libro "El marketing a su alcance", a favor de la Universidad Autónoma de Occidente.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 3, 5 y 7 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena¹. Procede

¹ Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

"Artículo 3. - A los efectos de esta Decisión se entiende por:

- *Autor: Persona física que realiza la creación intelectual.*
- *Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra.*
- *Autoridad Nacional Competente: Órgano designado al efecto, por la legislación nacional sobre la materia.*
- *Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción.*
- *Derechohabiente: Persona natural o jurídica a quien por cualquier título se transmiten derechos reconocidos en la presente Decisión.*
- *Distribución al público: Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.*
- *Divulgación: Hacer accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento.*
- *Emisión: Difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público.*
- *Fijación: Incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación.*
- *Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas.*
- *Grabación Efímera: Fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una*





Proceso 713-IP-2018

emisión de radiodifusión, realizada por un periodo transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.

- **Obra:** Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.
- **Obra audiovisual:** Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene.
- **Obra de arte aplicado:** Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.
- **Obra Plástica o de bellas artes:** Creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición, a los efectos de la presente Decisión, las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales.
- **Oficina Nacional Competente:** Organismo administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos.
- **Organismo de radiodifusión:** Empresa de radio o televisión que transmite programas al público.
- **Productor:** Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador.
- **Productor de fonogramas:** Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos.
- **Programa de ordenador (Software):** Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.
- **Publicación:** Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.
- **Retransmisión:** Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.
- **Titularidad:** Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión.
- **Usos honrados:** Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.
- **Uso personal:** Reproducción u otra forma de utilización, de la obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, en casos tales como la investigación y el esparcimiento personal."

***Artículo 5.-** Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su previa autorización, son obras del ingenio distintas de la original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras."

***Artículo 7.-** Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.



Proceso 713-IP-2018.

la interpretación de los artículos solicitados por ser pertinentes.

2. De oficio se realizará la interpretación de los Artículos 11, 30 y 31 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de desarrollar el tema sobre el derecho moral de paternidad y la cesión del derecho de autor, por ser objeto de controversia en el proceso interno.²

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derechos morales: derecho de paternidad.
2. El diseño editorial como obra protegida. Definición de diseño editorial. La protección del diseño editorial. El diseño editorial por encargo o servicio. El diseño editorial como obra derivada.
3. Sobre la cesión del derecho de autor.
4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derechos morales: derecho de paternidad

- 1.1. En el procedimiento interno, se discute acerca si la Universidad Autónoma de Occidente habría incurrido en infracción al derecho moral de paternidad de obra del señor Juan Carlos García Martínez, por lo cual resulta pertinente desarrollar el presente tema.
- 1.2. Los **derechos morales** protegen la correlación autor-obra sobre la base de

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

² Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

**Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:*

- a) *Conservar la obra inédita o divulgarla;*
- b) *Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,*
- c) *Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.*

*A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.**

Artículo 30.- Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 31.- Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.



los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra.

- 1.3. El Artículo 11 de la Decisión 351 se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre su obra, cuyas características son su imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. **El goce de este derecho faculta al autor, entre otras cosas, para reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento.** Al respecto, este Tribunal ha sostenido que el autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de cualquier medio, esta contenga su nombre, derecho que se conoce como paternidad de la obra³.

- 1.4. Respecto al derecho de paternidad, en base a un análisis doctrinal se tiene en cuenta lo siguiente:

"La paternidad es una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya (...)".

"La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio"⁴.

- 1.5. Finalmente, a la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la Decisión 351. Asimismo, una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.⁵

2. El diseño editorial como obra protegida. Definición de diseño editorial. La protección del diseño editorial. El diseño editorial por encargo o servicio. El diseño editorial como obra derivada

Dado que en el proceso interno el señor Juan Carlos García Martínez sostuvo que la Universidad Autónoma de Occidente infringió presuntamente su derecho de autor al publicar el libro "El marketing a su alcance" y no reconocerlo como autor del diseño editorial de la carátula o

³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 139-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057 del 21 de abril de 2004.

⁴ LEDESMA, Guillermo. *Derecho Penal Intelectual*. Editorial Universidad, Primera Edición, 1992, Argentina, p. 113.

⁵ PACHÓN MUÑOZ, Manuel. *Manual de Derechos de Autor*. Editorial Temis, Colombia, 1998, p. 54.

⁶ MONROY RODRIGUEZ, Juan Carlos. *Derecho de Autor y Derechos Conexos. Legislación, Doctrina y Jurisprudencia concordada y comentada*. 2da Edición, 2015, p. 58.



portada, atribuyéndole la autoría a una tercera persona, en este acápite se analizará el diseño editorial como objeto de protección del derecho de autor.

2.1. Definición de diseño editorial

2.1.1. El diseño editorial es reconocido actualmente como una rama del diseño gráfico cuyas actividades están enfocadas en el diseño, maquetación o diagramación, y la composición de publicaciones impresas o digitales.

2.1.2. Con relación al diseño editorial David Zanón Andrés, señala lo siguiente:

"El Diseño Editorial es el área del diseño gráfico especializada en la maquetación y composición de diferentes publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos. Se encarga de organizar en un espacio texto, imágenes y, en algunos casos, multimedia; tanto en soportes tradicionales como electrónicos. Es la búsqueda del equilibrio estético y funcional entre el contenido escrito, visual y los espacios.

La pretensión del Diseño Editorial es diseñar obras y difundirlas, comunicar eficientemente unas ideas a través de unas tipografías, colores, formas y composiciones que muestren una relación inequívoca del contenido con el continente. El Diseño Editorial es uno de los escaparates más competitivos en el mundo del diseño gráfico, su originalidad posiciona a las revistas, la prensa, los brochures, los libros, como unos soportes donde el texto junto con las imágenes impulsa con precisión la eficacia del mensaje."

2.1.3. Como se puede advertir, el diseño editorial es una actividad creativa, mediante la cual el diseñador a través de la organización (acomodar textos, elegir tipo de letra, márgenes, posición, colores, etc.), combinación y presentación de textos e imágenes dota de expresión, personalidad e identidad el contenido de libros, revistas, periódicos, brochures, catálogos, carátulas, suplementos, portadas, páginas web, o cualquier publicación en medio impreso o electrónico.

2.2. La protección del diseño editorial

2.2.1. Aunque la Decisión 486 no se refiere propiamente a la protección del diseño editorial, para abordar este tema debe necesariamente revisarse la definición de obra que establece el Artículo 3 de la Decisión 351:

*"Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por:
(...)*

- Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma."

David Zanón Andrés, *Introducción al Diseño Editorial*, Editorial Visión Net, Madrid, 2007, p. 9:



Proceso 713-IP-2018

2.2.2. Al respecto, Ricardo Antequera Parilli menciona algunas características generales para que algo sea considerado como obra:⁸

- *1. *Que el objeto de la tutela debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico.*
2. *Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino.*
3. *Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad.**

2.2.3. El Artículo 4 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que la protección del derecho de autor recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan ser divulgadas o reproducidas por cualquier forma o medio conocido o por conocer; asimismo, dicha disposición realiza una enumeración ejemplificativa, más no taxativa, de las obras protegidas.⁹

2.2.4. En tal virtud, es posible afirmar que toda creación que presente originalidad¹⁰ en los géneros literario, artístico y científico puede ser considerada como una obra.

2.2.5. El diseño editorial para que se considere protegido por el derecho de autor, deberá tratarse de una creación intelectual dotada de originalidad en su forma de expresión como reflejo del talento creativo del autor, protegiéndose, por ejemplo, la maquetación o diagramación, el diseño, la ubicación y forma de los textos y las características tipográficas.

2.3. El diseño editorial por encargo o servicio

2.3.1. Teniendo en cuenta que en los argumentos de la demanda se señala que el señor Juan Carlos García Martínez fue contactado verbalmente por la Universidad Autónoma de Occidente para la realización del diseño de la portada del libro "El marketing a su alcance", resulta pertinente que se desarrolle el presente subtema.

⁸ Ricardo Antequera Parilli, *El nuevo régimen del Derecho de Autor en Venezuela (Y su correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la doctrina comparadas)*, Autoralex, sin ciudad, 1994, p. 32.

⁹ De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N° 47-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3118 del 20 de octubre de 2017.

¹⁰ **Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

- Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por:

(...)

- Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

*(...)**

(Subrayado agregado)



2.3.2. En el caso del diseño editorial por encargo o servicio se debe determinar el grado de subordinación y de instrucción dada por el mandante en la realización de la obra, tomando en consideración los siguientes aspectos:

- (i) Si la obra (diseño editorial) es creada por el mandatario o prestador de servicios de acuerdo con su propia creatividad, situación en la cual el mandante concede plena libertad al mandatario en cuanto a la elaboración del diseño editorial. En este caso, el diseño editorial califica como una obra protegida por el derecho de autor a favor del mandatario; o,
- (ii) Si la obra (diseño editorial) es la mera ejecución de las instrucciones, órdenes o directrices expresas y directas del mandante. Así, por ejemplo, si el mandante instruye al mandatario sobre el tipo de letra, los colores, los márgenes y sangrías, los interlineados, la ubicación o posición de los textos, la forma de los gráficos y cuadros consignados, entre otras características, es difícil afirmar que el diseño editorial sea una obra original del mandatario.
- (iii) Entre las dos situaciones antes expuestas, es evidente que puede haber situaciones intermedias, y corresponderá a la autoridad nacional competente analizar las particularidades de cada caso concreto con el objeto de verificar la intensidad o nivel de la originalidad.

2.4. El diseño editorial como obra derivada

2.4.1. El Artículo 5 de la Decisión 351 reconoce las obras derivadas como aquellas distintas a la obra preexistente; es decir, obras del ingenio distintas a la original como traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras.¹¹ Al respecto, Delia Lipszyc señala lo siguiente:

*"La originalidad de la obra derivada puede hallarse en la composición y en la expresión (como en las adaptaciones), solo en la composición (como en las compilaciones y en las antologías), o solo en la expresión (como en las traducciones)."*¹²

2.4.2. El uso de la obra derivada se encuentra sujeta a una doble autorización,

¹¹ Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

"Artículo 5.- Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su previa autorización, son obras del ingenio distintas de la original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras."

Delia Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) – Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) – Victor P. de Zavalia S.A., Buenos Aires, 1993, pp. 111-

¹²



por un lado, a la autorización del titular de esta y, por otro lado, a la autorización del titular de la obra originaria.¹³

- 2.4.3. El Artículo 10 de la Decisión 351 distingue entre la titularidad originaria y la derivada. El titular originario es aquella persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. El autor de una obra derivada (adaptación, traducción u otra transformación) es el titular originario de los derechos sobre la misma, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra de la cual deriva esta.¹⁴
- 2.4.4. De esta manera, si la obra (diseño editorial) que entrega el mandatario es un producto hecho a la medida de lo pedido por el mandante —es decir, que no tiene mayor libertad en la elaboración de la obra—, como consecuencia, no podría plasmar su impronta personal ni ningún esfuerzo creativo, criterios que podrían evidenciar que existe originalidad. En consecuencia, no se podría hablar de la existencia de una obra, ni siquiera de una obra derivada.
- 2.4.5. Solo podría considerarse la obra (diseño editorial) como obra derivada cuando el mandatario entrega un producto donde la libertad creativa refleja la impronta personal del autor o su aporte o esfuerzo creativo que constituye la prueba de la originalidad.
- 2.4.6. En conclusión, si las formas que componen el diseño editorial presentan rasgos de originalidad en su forma de expresión, serán consideradas en sí como obras y, en este sentido, derivadas de la obra originaria, lo cual no se contradice, sino más bien se ajusta a la descripción contenida en el primer párrafo del Artículo 7 de la Decisión 351, que señala que la protección es exclusivamente a la forma de expresión de las ideas, esto es cómo se describen, ilustran, explican o incorporan a las obras y no las ideas en sí mismas.

3. Sobre la cesión del derecho de autor

- 3.1. El señor Juan Carlos García Martínez indicó que sería titular del derecho de autor sobre el diseño editorial, incluyendo el diseño de la carátula o portada, del libro "El marketing a su alcance", respecto del cual asegura que no han realizado cesión alguna de sus derechos a la demandada. Por ello, resulta pertinente desarrollar el presente tema.
- 3.2. El derecho de autor integrado por un ordenamiento patrimonial y moral constituye una forma particular de transmisión por causa de muerte o por acto entre vivos.

¹³ Delia Lipszyc, Op. Cit., p. 126.

¹⁴ Ibidem.



- 3.3. La cesión de derechos es una forma de transmitir derechos patrimoniales. En esa línea, Guillermo Cabanellas define la **cesión de derechos** como:

*"La transmisión, a título gratuito u oneroso, de cualquiera, de las facultades jurídicas que pertenezcan al titular de ellas, ya sean personales o reales."*¹⁵

- 3.4. Por su parte, el Artículo 31 de la Decisión 351 dispone que toda transferencia de los derechos patrimoniales y las autorizaciones o licencias de uso se entienden limitadas a las formas de explotación según lo exprese el contrato respectivo.
- 3.5. La transferencia del derecho de explotación puede ser **total o parcial**. La primera permite la transferencia de los derechos sin ninguna reserva, y la segunda es aquella en que el titular transfiere los derechos por un tiempo determinado o transfiere alguna de sus facultades.
- 3.6. Para Guillermo Cabanellas la **transmisión de derechos** es *"entre vivos, sinónimo de cesión de derechos. Mortis causa, sucesión, sea testada o intestada."*¹⁶
- 3.7. La transmisión **por acto entre vivos** se hace mediante la enajenación; es decir, la "venta". Esto implica la adquisición de los derechos del titular de la obra y su derecho de explotación, lo que, en conjunto, permite acceder a las facultades de orden patrimonial, excluyendo las de orden moral por ser inalienables.
- 3.8. La cesión de derechos, así como las autorizaciones o licencias de uso que hace el autor a terceros, deben ser interpretadas en forma restrictiva; es decir, solo aquellos límites previstos en el contrato podrán ser entendidos como transmisibles sin considerar los derechos que constituyen para el titular una reserva propia y particular para su uso.
- 3.9. El Artículo 30 de la Decisión 351 dispone que:

"Artículo 30.- Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros."

- 3.10. En atención a dicho dispositivo legal comunitario, todo lo relacionado a cesión o concesión de derechos patrimoniales y licencias de uso, se encontrará regulado por la legislación nacional, en aplicación del principio de complemento indispensable, siempre y cuando no sea contrario a la norma andina.

¹⁵ Guillermo Cabanellas, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. Tomo II, Décimo sexta edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1983, p. 136.

¹⁶ *Ibidem*, p. 171.



4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

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

4.1. ***"Dentro de los eventos dispuestos en el artículo 5 de la Decisión 351 de 1993, ¿puede entenderse como obra de ingenio distintas de la original los diseños meramente editoriales?"***

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

4.2. ***"De conformidad con el Artículo 7 de la Decisión 351 de 1993, ¿las formas que componen el diseño editorial o estilo físico de una obra literaria pueden ser tenidas en cuenta como una obra en sí misma (independiente)? o, ¿se entiende como parte de la obra editada?"***

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

4.3. ***"¿Los diseños editoriales y características físicas de una publicación literaria generan derechos de propiedad intelectual?"***

Si los diseños editoriales y características físicas de una obra literaria presentan originalidad en su forma de expresión, podrán ser considerados como obras susceptibles de protección por el derecho de autor y, por consiguiente, como creaciones artísticas independientes de la publicación literaria editada. En consecuencia, como se explicó a lo largo de la presente interpretación prejudicial, toda creación artística, literaria o científica que cumpla con la condición *sine qua non* de originalidad, podrá generar derechos de propiedad intelectual.

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 **110013199005201660472 01**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del





Proceso 713-IP-2018

Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

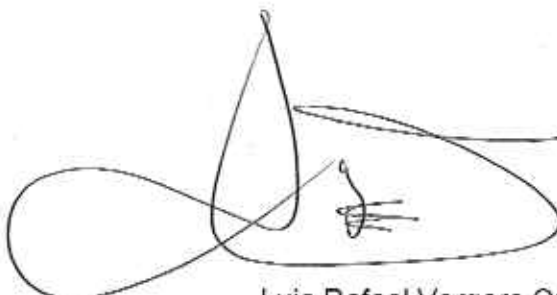

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA


Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO


Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO


Hugo R. Gómez Apac
MAGISTRADO

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


Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE (E)


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, 23 de octubre de 2019**

Proceso : 34-IP-2019

Asunto : Interpretación Prejudicial

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

Expediente de origen : 110013199001201633844 02

Expediente interno del Consultante : 110013199001201633844 02

Referencia : Competencia desleal. Secretos empresariales

Magistrado Ponente : Hugo R. Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° C-0374 del 13 de febrero de 2019, recibido vía correo electrónico el 19 del mismo mes y año, 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 259, 260, 262, 264 y 265 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 110013199001201633844 02, y;

El Auto del 18 de marzo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

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

Demandante : Nmv Colombia S.A.S.

Demandado : Betty Cardona de Villamil



Proceso 34-IP-2019

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 la señora Betty Cardona de Villamil habría cometido actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial por confusión, explotación de la reputación ajena, imitación, entre otros, en contra de Nmv Colombia S.A.S., al presuntamente violar el secreto empresarial (*know how*) suministrado a través del contrato suscrito para la operación de la franquicia BodyBrite¹.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 259 y 260 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina². Únicamente procede realizar la interpretación de los Literales a) y b) del Artículo 259 y del Artículo 260 por ser pertinentes.
2. No procede realizar la interpretación del Literal c) del Artículo 259 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es materia de controversia la competencia desleal por actos denigratorios.
3. De oficio, se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 258, 262, 264

¹ Que presta servicios de belleza en depilación permanente, rejuvenecimiento y oxigenoterapia, entre otros.

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

"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 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."



Proceso 34-IP-2019

y 265 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³, a fin de complementar los temas referentes a la competencia desleal, el secreto empresarial y desarrollar las respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. 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.
3. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

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

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 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;*
- 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;*
- c) *adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;*
- d) *explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);*
- e) *explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;*
- f) *comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.*

*Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultará, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.**

**Artículo 264.- Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.*

*En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.**

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.



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

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁴

- 1.1. Dado que en el proceso interno, Nmv Colombia S.A.S. alegó que la señora Betty Cardona de Villamil ha incurrido en actos de competencia desleal, violando secretos empresariales de la franquicia BodyBrite, este Tribunal abordará el presente tema.

Definición de secreto empresarial

- 1.2. 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.*"⁵
- 1.3. Dentro del Título XVI 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 mencionado Capítulo II, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo ciertas reglas para salvaguardarlos de las prácticas desleales de comercio.
- 1.4. Las empresas en el curso de su actividad económica, desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución.
- 1.5. 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 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. Es decir, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al ordenamiento jurídico.

⁴ 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.

⁵ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 830.



Proceso 34-IP-2019

- Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial.
- Que dicha información pueda transmitirse a un tercero.

Además de lo anterior, el mencionado artículo determina 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.
- 1.6. El Tribunal, en anteriores interpretaciones, 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*



Proceso 34-IP-2019

*colectivo.*⁶

- 1.7. 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.
- 1.8. 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.
- 1.9. 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.
- 1.10. 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.
- 1.11. 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.
2. **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**
 - 2.1. Del proceso interno se desprende que el conflicto se deriva de la presunta

⁶ 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....



Proceso 34-IP-2019

violación de un secreto empresarial por parte la señora Betty Cardona de Villamil en perjuicio de la empresa Nmv Colombia S.A.S., en virtud del incumplimiento de la cláusula de no competencia prevista en el contrato de franquicia suscrito entre las partes, y la posterior explotación de una actividad comercial idéntica o similar a la franquicia BodyBrite, por lo cual, es pertinente analizar este supuesto.

- 2.2. Al respecto, el Artículo 262 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.
- 2.3. Los Literales a) y b) del Artículo 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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;
(...)".

- 2.4. 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

- 2.5. 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 Real Academia de la Lengua Española, define el 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".¹

- 2.6. 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



Proceso 34-IP-2019

obligación de reserva a consecuencia de un contrato o de una relación laboral.

- 2.7. 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 de un secreto empresarial.
- 2.8. A su vez, es necesario para que se configure un supuesto de competencia desleal que quien desee explotar un secreto empresarial, debe haber accedido al conocimiento de dicho secreto 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 explotar dicho secreto empresarial.
- 2.9. En el segundo supuesto y en el 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

- 2.10. 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 Real Academia de la Lengua Española, define estos verbos de la siguiente manera:

"comunicar:

1. tr. Hacer a una persona participe 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. (...)"⁸

"divulgar:

1. tr. Publicar, extender, poner al alcance del público algo. U. t. c. prnl."⁹

- 2.11. 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.

Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=A5G2vNP> (Consulta: 30 de setiembre de 2019).

⁹ Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=E1q9Jgy> (Consulta: 30 de setiembre de 2019).



Proceso 34-IP-2019

- 2.12. 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.
- 2.13. 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 sólo 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.
- 2.14. Respecto, a los literales estudiados éstos deben ser analizados en armonía con el último párrafo del Artículo 262 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, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.

Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal¹⁰

- 2.15. En el presente caso, Nmv Colombia S.A.S. alegó que la señora Betty Cardona de Villamil ha incurrido en actos de competencia desleal, violando secretos empresariales de la franquicia BodyBrite, por tanto, este Tribunal abordará el presente tema.
- 2.16. Al respecto, el Artículo 262 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.
- 2.17. 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.

¹⁰ 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.



Proceso 34-IP-2019

2.18. En el presente caso, la Sala consultante deberá determinar si la señora Betty Cardona de Villamil incurrió en alguno de los actos detallados y, con ello, en la comisión de actos de competencia desleal en contra de Nmv Colombia S.A.S.

3. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad Industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

3.1. Nmv Colombia S.A.S. señaló en su demanda que la señora Betty Cardona de Villamil incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.

Definición de competencia desleal

3.2. 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 competidor¹¹.

3.3. 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.

3.4. 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 que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.

3.5. 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

¹¹ Al respecto, 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.



Proceso 34-IP-2019

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 similares.

3.6. 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."

3.7. 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.¹²

3.8. 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.¹³

3.9. 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)¹⁴. Veamos en detalle ambos elementos:

- 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, contrario 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.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento

¹² 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.

¹³ Ibidem.

¹⁴ 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, N° 9, enero-diciembre 2013, p. 143.



Proceso 34-IP-2019

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.

- 3.10. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.¹⁵

Actos de confusión

- 3.11. Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial.

- 3.12. Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo con lo sostenido por este Tribunal:¹⁶

- a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.
- c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

- 3.13. El análisis debe partir de "indicios razonables" que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.



Proceso 34-IP-2019

generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.¹⁷

Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

- 3.14. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.¹⁸
- 3.15. A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.
- 3.16. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.¹⁹
- 3.17. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.²⁰
- 3.18. En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.²¹
- 3.19. Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.

¹⁷ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.

²¹ Ibidem.



Proceso 34-IP-2019

4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

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

La Sala consultante formuló las siguientes interrogantes:

- *Conforme al Literal a) del Artículo 260, ¿cuál es el alcance de que la información 'no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible'?*
- *Si por virtud de un contrato de franquicia (know how), se suministra información sobre un producto o servicio, proceso de producción, comercialización o distribución de los mismos, ¿puede concluirse que la información es 'fácilmente accesible'?*
- *¿Cuáles son los parámetros para efectuar el análisis de confundibilidad del secreto empresarial desde el know-how?, ¿debe hacerse énfasis en las semejanzas y no en las diferencias?*
- *De conformidad con lo consagrado en el Artículo 259 de la Decisión 486, ¿en cuáles eventos no se induce al público a confusión sobre la procedencia de productos o servicios cuando con antelación en el mismo sitio se desarrolló una franquicia de una marca que identifica un conjunto de servicios y productos de tratamiento estético no médicos, de diferente índole, pero sí con marca registrada?*
- *En interpretación del Artículo 262 de la Decisión 486, ¿se vulnera el secreto empresarial y se configura un acto de competencia desleal, al desarrollar una actividad idéntica en el mismo lugar donde funcionó con anterioridad una franquicia que ofrecía similares productos y/o servicios, a pesar de existir una cláusula de no competencia por espacio de 2 años contados desde la fecha de la terminación del contrato franquicia?*
- *La cláusula de no competencia (décimo quinta del contrato de franquicia en este caso), ¿puede extenderse a personas que no fueron parte en el contrato de franquicia?*
- *Al tenor del primer párrafo del Artículo 264 de la Decisión 486, ¿la obligación de no divulgación del secreto empresarial cuando se autoriza el uso de este a un tercero por medio de un contrato es una obligación implícita o debe ser convenida expresamente?*
- *En el contexto del segundo párrafo del Artículo 264 de la Decisión 486, ¿qué debe entenderse por transmisión de 'conocimientos técnicos', 'asistencia técnica', 'provisión de ingeniería básica o de detalle'?*
- *Seguendo el tenor del segundo párrafo del Artículo 264 de la Decisión 486, ¿en qué casos las cláusulas de confidencialidad convenidas pueden considerarse que son contrarias a las normas sobre libre competencia?*
- *¿Cuál es el alcance de lo prevenido en el Artículo 265 de la Decisión 486, respecto de los socios de una persona jurídica que por virtud de*



Proceso 34-IP-2019

contrato de franquicia tuvo acceso a información calificada como secreto empresarial?"

De las preguntas antes mencionadas el Tribunal advierte una ligera confusión de los conceptos vinculados a las instituciones jurídicas involucradas, por lo que, con el objeto de brindar a la autoridad consultante una orientación lo más clara posible, se emitirá una sola respuesta integral.

Por virtud de un contrato de franquicia, el franquiciante transmite al franquiciado diversos elementos necesarios para que este último replique el negocio que muy bien conoce el primero. Un elemento sustancial (pero no el único) en dicha transferencia es el *know how*, es decir, el conjunto de conocimientos técnicos que permiten la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, incluyendo lo relacionado a su comercialización. El *know how*, por su naturaleza, tiene la condición de secreto empresarial. En efecto, es información secreta, tiene valor comercial y el franquiciante adopta medidas razonables para mantener dicha información en secreto como, por ejemplo, exigir al franquiciado que suscriba una cláusula de confidencialidad, con el establecimiento de penalidades en caso el franquiciado divulgara dicha información.

El franquiciado no puede asumir que, como el franquiciante le ha transmitido el *know how*, esta información o conocimiento técnico ha dejado de ser secreto empresarial. El franquiciado tiene la obligación de mantener en secreto el *know how* recibido. Bajo los parámetros de la buena fe, el franquiciado no solo debe respetar la naturaleza confidencial del *know how*, sino que, una vez extinto el contrato de franquicia, por el motivo que fuere, no puede utilizar el *know how* en provecho propio, lo que significaría un evidente acto de competencia desleal.

Así por ejemplo, —dependiendo del caso en concreto— en el caso que el franquiciado divulgue, revele o utilice indebidamente el secreto empresarial, estaríamos en presencia de un acto de competencia desleal, de modo que el franquiciado tiene que guardar la reserva en los términos pactados en el contrato de franquicia, el contrato de *know how* o la cláusula de confidencialidad, según corresponda.

El *know how* es información y no un signo distintivo, por lo que no cabe efectuar sobre dicha información un eventual análisis de confundibilidad. El Juez tiene que diferenciar las conductas en el caso concreto. Una cosa es que haya riesgo de confusión entre marcas o signos distintivos, y otra cosa muy distinta que se haya configurado un acto de competencia desleal por violación de un secreto empresarial.

La cláusula de no competencia contenida en un contrato de franquicia es un asunto contractual que el juez debe analizar conforme a la legislación nacional. Una cláusula de esa naturaleza puede tener incidencia con relación a las normas de defensa de la libre competencia, lo que será analizado por la autoridad competente en esta materia.






Proceso 34-IP-2019


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 110013199001201633844 02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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

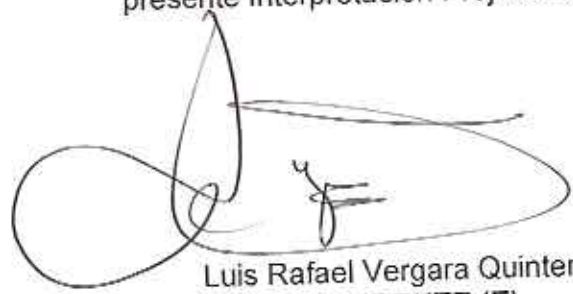

 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



 Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO


 Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO


 Hugo R. Gómez Apac
MAGISTRADO

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


 Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE (E)


 Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

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



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 23 de octubre de 2019

Proceso : 248-IP-2019

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente de origen : 560190-2014

Expediente interno del consultante : 11873-2017-0-1801-JR-CA-26

Referencia : Cancelación por falta de uso del lema comercial "CONSTRUYENDO CONFIANZA" (denominativo)

Magistrado Ponente : Hugo R. Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 11873-2017-0-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ del 19 de junio de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11873-2017-0-1801-JR-CA-26; y,

El Auto del 25 de setiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.



A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

- Demandante** : Inversiones Rocazul S.A.C.
- Demandado** : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú
- Tercero interesado** : Financiera Confianza S.A.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si procede la solicitud de cancelación total por falta de uso del lema comercial **CONSTRUYENDO CONFIANZA** (denominativo) presentada por Financiera Confianza S.A.A.
2. Si los medios probatorios presentados por Inversiones Rocazul S.A.C. resultaron pertinentes y suficientes para demostrar el uso real y efectivo del lema comercial **CONSTRUYENDO CONFIANZA** (denominativo).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente¹.

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

**Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.*

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.



Proceso 248-IP-2019

2. De oficio se interpretarán los Artículos 175, 176, 177 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², a fin de desarrollar el tema de la figura del lema comercial, por estar relacionado con los asuntos controvertidos.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.
2. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.
4. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio.
5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito."

"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."

"Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros."

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

"Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca."

"Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará."

"Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas."

Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión."



de los lemas comerciales

- 1.1. En el proceso interno, Financiera Confianza S.A.A. solicitó la cancelación por falta de uso del lema comercial **CONSTRUYENDO CONFIANZA** (denominativo); en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.
- 1.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.
- 1.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos³ ha expresado lo siguiente:

"Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará."

- 1.4. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente⁴:
 - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486).
 - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).
- 1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
- 1.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de

³ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 9-IP-2013 del 6 de marzo de 2013, 186-IP-2014 del 10 de abril de 2014 y 02-IP-2014 del 30 de abril de 2014.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 160-IP-2011 del 14 de marzo de 2012.



representación gráfica, el requisito de la perceptibilidad⁵ y, además, a la cancelación del registro, a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486.

2. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

- 2.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del lema comercial "CONSTRUYENDO CONFIANZA" (denominativo), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 2.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente⁶.
- 2.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización⁷.
- 2.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva⁸.
- 2.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 132-IP-2004 del 1 de diciembre de 2004.

⁶ De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

⁸ Ibidem.





Proceso 248-IP-2019

2.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente⁹:

- a) **Legitimación para iniciar el trámite.** De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.
- b) **Oportunidad para iniciar el trámite.** El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación.

- c) **Falta de uso de la marca.** Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciataria de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

- 3.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si Inversiones Rocazul S.A.C. ha logrado acreditar el uso del lema comercial "**CONSTRUYENDO CONFIANZA**" (denominativo), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486.
- 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.



Ibidem.

Proceso 248-IP-2019

- 3.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.
4. **El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio**
- 4.1. Teniendo en cuenta el objeto controvertido en el presente proceso, Inversiones Rocazul S.A.C. manifestó que presentó suficientes pruebas que acreditan que ha venido utilizando el lema comercial **"CONSTRUYENDO CONFIANZA"** (denominativo) de forma continua e ininterrumpida, y, además, estuvo disponible en el mercado dentro del periodo exigido por ley, por lo cual, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.
- 4.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.
- 4.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486¹⁰ plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:
- a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado¹¹.

¹⁰ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."

¹¹ En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente:



Proceso 248-IP-2019

- b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
- c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
- 4.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.
- 4.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.
- 4.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.
- 4.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar
- a) **Bienes de consumo masivo y uso permanente.** Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado. Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.
- b) **Bienes de uso masivo y estacional.** Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.
- c) **Bienes suntuarios y de alto valor económico.** Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas.



Proceso 248-IP-2019

con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, **productos**) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

- 4.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
- 4.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.
- 4.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.
- 4.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.
- 4.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
- 4.13. Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde



a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión.

- 4.14. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no" inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor¹², pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisibles es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.
- 4.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente.
- 4.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de

¹² Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA estableció lo siguiente:

Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado de marca.

Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñanzas comerciales por causa de un terremoto.



Proceso 248-IP-2019

promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

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

5.1. *“¿Cómo se acredita el uso efectivo del lema comercial, objeto de cancelación?”*

Como se dejó establecido en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial según el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

En consecuencia, para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 3 y 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

5.2. *“Además de las facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditorías y/o folletos de publicidad ¿Cuáles podrían considerarse como otros medios de prueba idóneos para acreditar el uso del lema comercial?”*

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los párrafos 4.11 al 4.16 del 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 **11873-2017-0-1801-JR-CA-26**, el que deberá adoptarlo al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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



Proceso 248-IP-2019



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

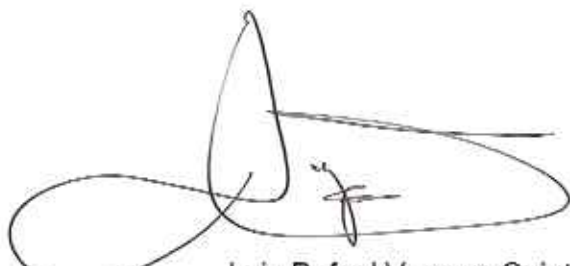


Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo R. Gómez Apac
MAGISTRADO

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



Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE (E)



Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

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

