



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 221-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020160004500 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos ROYAL DECAMERON BARÚ (mixto) / ROYAL EXPRESS, HOTEL PACÍFICO ROYAL, HOTEL ROYAL BOGOTÁ, HOTEL CALI ROYAL, HOTEL CARTAGENA ROYAL, HOTEL MEDELLÍN ROYAL, HOTEL PARQUE ROYAL (denominativos) y los nombres comerciales HOTEL BOGOTÁ ROYAL, HOTEL ANDINO ROYAL LTDA., HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA., HOTEL PACÍFICO ROYAL LTDA., HOTEL PARQUE ROYAL LTDA., HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA., PROMOTORA ROYAL S.A. HOTEL MEDELLÍN ROYAL LTDA. (denominativos)..... 2
PROCESO 94-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI– de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 717238-2017 Referencia: Oposición formulada por Nike Innovate C.V. en contra del registro del signo MERCURIO, solicitado por parte de Industria Procesadora del Plástico S.A.C. sobre la base de su marca MERCURIAL, la cual habría coexistido con la marca caducada MERCURIO cuyo titular era Creaciones Textil Mercurio S.A.C..... 24
PROCESO 125-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: Proceso Arbitral N° 017-19 Referencia: Actos de Competencia Desleal presuntamente realizados por Artegelato Ecuador S.A. en contra de Sodaleh&Helados S.A. y G.E.I. Grupo Essenziero Italiano S.P.A., por la presunta violación del secreto empresarial y uso indebido de la marca AROMITALIA® de la cual G.E.I. Grupo Essenziero Italiano S.P.A. es licenciataria en la República del Ecuador..... 30

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 11 de diciembre de 2020

Proceso: 221-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expedientes de origen: 10 165396/10 165397/10 165399/10 165403/10 165407/10 165408/10 165410

Expediente interno del consultante: 11001032400020160004500

Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos ROYAL DECAMERON BARÚ (mixto) / ROYAL EXPRESS, HOTEL PACÍFICO ROYAL, HOTEL ROYAL BOGOTÁ, HOTEL CALI ROYAL, HOTEL CARTAGENA ROYAL, HOTEL MEDELLÍN ROYAL, HOTEL PARQUE ROYAL (denominativos) y los nombres comerciales HOTEL BOGOTÁ ROYAL, HOTEL ANDINO ROYAL LTDA., HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA., HOTEL PACÍFICO ROYAL LTDA., HOTEL PARQUE ROYAL LTDA., HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA., PROMOTORA ROYAL S.A. HOTEL MEDELLÍN ROYAL LTDA. (denominativos)

Normas a ser interpretadas: Literales a), b) y h) del Artículo 136, y los Artículos 190, 191, 193, 224, 228 y 230 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación: 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo,



Proceso 221-IP-2019

indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos
3. El nombre comercial. Características y su protección
4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 2205 de fecha 12 de junio de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a), b) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 11001032400020160004500.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Hoteles Royal S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– de la República de Colombia

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 el signo ROYAL DECAMERON BARÚ (mixto) solicitado a registro¹, por parte de la sociedad Hodecol S.A. resultaría

¹ Para distinguir productos comprendidos en las Clases 3, 14, 16, 21, 24, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza.





Proceso 221-IP-2019

confundible con las marcas y los nombres comerciales que contienen la palabra ROYAL², cuyo titular es Hoteles Royal S.A.

2. La presunta notoriedad de los signos denominativos que contienen la palabra ROYAL, cuya titularidad pertenece a Hoteles Royal S.A.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a), b) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.
2. De oficio se interpretarán los Artículos 190, 191, 193, 224, 228 y 230 de la Decisión 486⁴, con el fin de desarrollar los temas sobre el nombre

² ROYAL EXPRESS, HOTEL PACÍFICO ROYAL, HOTEL ROYAL BOGOTÁ, HOTEL CALI ROYAL, HOTEL CARTAGENA ROYAL, HOTEL MEDELLÍN ROYAL, HOTEL PARQUE ROYAL (denominativos) y los nombres comerciales HOTEL BOGOTÁ ROYAL, HOTEL ANDINO ROYAL LTDA., HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA., HOTEL PACÍFICO ROYAL LTDA., HOTEL PARQUE ROYAL LTDA., HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA., PROMOTORA ROYAL S.A. HOTEL MEDELLÍN ROYAL LTDA. (denominativos), para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

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

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(...).»

⁴ «Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.»

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





Proceso 221-IP-2019

comercial y los signos notorios.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
3. El nombre comercial. Características y su protección.
4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.

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

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

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

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

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

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

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





Proceso 221-IP-2019

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro ROYAL DECAMERON BARÚ (mixto) resultaría confundible con las marcas y nombres comerciales conformados por la palabra ROYAL (denominativos), es pertinente analizar los Literales a), b) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a las causales de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

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

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(...)
- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(...).»

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.⁵

⁵ Ver interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial





Proceso 221-IP-2019

- a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:⁶

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá

del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

⁶ Ibidem.



Proceso 221-IP-2019

observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁷

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios⁸

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

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

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se

Ibidem.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.





Proceso 221-IP-2019

ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

- 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

- 2.1. Como la controversia radica en una presunta confusión entre el signo solicitado a registro ROYAL DECAMERON BARÚ (mixto) y las marcas y nombres comerciales conformados por la palabra ROYAL (denominativos), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas





Proceso 221-IP-2019

cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado⁹.

- 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
- 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso¹⁰.
- 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
 - a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial¹¹, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
 - b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos¹²:
 - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o Las palabras que

⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 46-IP-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2217 del 16 de julio de 2013.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 129-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015.

¹² Ver Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.



Proceso 221-IP-2019

poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹³. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁴

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

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se



¹³ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu15TD> (Consulta: 08 de noviembre de 2020).

¹⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema: «1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol18i2> (Consulta: 08 de noviembre de 2020).



Proceso 221-IP-2019

encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

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

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro ROYAL DECAMERON (mixto) y las marcas y nombres comerciales conformados por la palabra ROYAL (denominativos).

3. El nombre comercial. Características y su protección

3.1. En el presente caso se alega la presunta confusión entre el signo solicitado a registro ROYAL DECAMERON BARÚ (mixto) y los nombres comerciales conformados por la palabra ROYAL (denominativos), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.

3.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.¹⁵

3.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como «...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.»

3.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 40-IP-2013 de fecha 9 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2249 de 13 de noviembre de 2013.





Proceso 221-IP-2019

Características del nombre comercial

3.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes¹⁶:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial

3.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

3.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *«Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.»*¹⁷

3.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

«(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 96-IP-2009 de fecha 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1796 del 18 de enero de 2010.

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 45-IP-98 de fecha 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581 del 12 de julio de 2000.





Proceso 221-IP-2019

económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...).»¹⁸

- 3.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional «que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario». ¹⁹
- 3.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
- 3.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 3.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.
- 3.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 3-IP-93 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 338 del 11 de mayo de 1998.



Proceso 221-IP-2019

comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

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

- 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado a registro ROYAL DECAMERON BARÚ (mixto) reproduce las marcas y los nombres comerciales notorios que contienen la palabra ROYAL (denominativos), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición

- 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

- 4.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

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

- 4.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente²⁰.
- b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

²⁰ El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

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





Proceso 221-IP-2019

- c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

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

- 4.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique²¹. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
- 4.6. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente²².

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

- 4.7. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro²³. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.
- 4.8. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.

²¹ Artículo 230 de la Decisión 486.

²² La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

²³ Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.





Proceso 221-IP-2019

- 4.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:
- productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva;
 - aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y,
 - cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
- 4.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un «hecho notorio». Y es que los «hechos notorios» se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non eget probatione*), no son objeto de prueba²⁴.
- 4.11. La marca notoria extracomunitaria²⁵ no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo²⁶.
- 4.12. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

²⁴ En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 436.

²⁵ No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

²⁶ La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

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



Proceso 221-IP-2019

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

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

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

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

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

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

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

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



Prueba de la notoriedad

4.15. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

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

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

4.17. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de





Proceso 221-IP-2019

conformidad con el principio de complemento indispensable.

- 4.18. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se reputa notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservar la calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular²⁷.

La notoriedad del signo solicitado a registro²³

- 4.19. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
- 4.20. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
- 4.21. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

- 4.22. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma

²⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N° 2781 del 19 de agosto de 2016.

²³ El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial N° 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2712 del 18 de abril del 2016.





Proceso 221-IP-2019

comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

- 4.23. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

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

- 4.24. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada²⁹ como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.
- 4.25. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.
- 4.26. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación³⁰.

²⁹ Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486.

³⁰ Como afirma Gustavo León y León: «Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.» (LEÓN Y LEÓN DJRÁN, Gustavo Arturo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. ECB Ediciones S.A.C. –





Proceso 221-IP-2019

- 4.27. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.
- 4.28. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas y nombres comerciales conformados por la palabra ROYAL (denominativas), eran notoriamente conocidos en la Comunidad Andina, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado a registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N° 11001032400020160004500, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano,

Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento.

«...Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país (...) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486⁵⁴⁰.»

«540 Metke Mendez, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 92-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.»

«Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indbidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia⁵⁴¹»

«541 Torres Salinas, Carlos. "¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada", en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, enero de 2013, p.8»





Proceso 221-IP-2019

Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito, en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

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





TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de diciembre de 2020

Proceso: 94-IP-2020

Asunto: Interpretación Prejudicial (consulta facultativa)

Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú

Expediente interno del consultante: 717238-2017

Referencia: Oposición formulada por Nike Innovate C.V. en contra del registro del signo **MERCURIO**, solicitado por parte de Industria Procesadora del Plástico S.A.C. sobre la base de su marca **MERCURIAL**, la cual habría coexistido con la marca caducada **MERCURIO** cuyo titular era Creaciones Textil Mercurio S.A.C.

Norma a ser interpretada: Último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486

Tema objeto de interpretación: Oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 000018-2020-DSD/INDECOPI de fecha 11 de marzo de 2020, recibido vía *courier* el día 16 del mismo mes y año, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú solicitó la Interpretación Prejudicial del último párrafo



del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 717238-2017.

El Auto de fecha 26 de octubre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Solicitante del registro
marcario:

Industria Procesadora del
Plástico S.A.C.

Opositor:

Nike Innovate C.V.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Entidad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si procede la oposición formulada por Nike Innovate C.V. en contra del registro del signo MERCURIO solicitado por Industria Procesadora del Plástico S.A.C. sobre la base de la existencia previa de la marca MERCURIAL perteneciente a Nike Innovate C.V., la cual habría coexistido con la marca MERCURIO (caducada), y cuyo plazo de gracia para la renovación habría expirado el 3 de agosto de 2017.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Entidad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

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

«Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.»

(Énfasis agregado)





D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486.
2. Respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486
 - 1.1. En el procedimiento interno, el INDECOPI indicó que Nike Innovate C.V. formuló oposición² en contra del registro del signo MERCURIO, solicitado³ por Industria Procesadora del Plástico S.A.C. La oposición formulada se realizó sobre la base de la existencia previa de la marca MERCURIAL⁴ perteneciente a Nike Innovate C.V.; la cual, habría coexistido con la marca MERCURIO⁵ (caducada) que estuvo vigente hasta el 3 de febrero de 2017, y cuyo plazo de gracia para la renovación habría expirado el 3 de agosto de 2017. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el presente tema.
 - 1.2. Al respecto, el cuarto y último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

«Artículo 146.- (...)
(...)»

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.»

(Énfasis agregado)

- 1.3. Con relación al referido plazo de gracia, el primer párrafo del Artículo 153 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional

² Con base en las prohibiciones de registro establecidas en los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

³ El 18 de agosto de 2017, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

⁴ Certificado de registro N° 4653, que distingue productos comprendidos en las Clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que distinguía productos comprendidos en las Clases 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y estaba registrada a favor de Creaciones Textil Mercurio S.A.C. (Certificado de registro N° 43341).

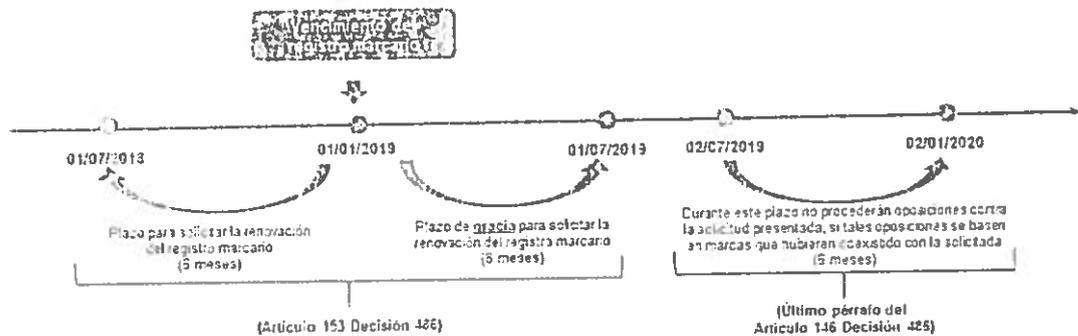


competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación...»

(Énfasis agregado)

- 1.4. Como se puede advertir, el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 incorpora un periodo adicional de seis (6) meses contados a partir del vencimiento de los seis (6) meses del plazo de gracia previsto en el Artículo 153 de la misma norma comunitaria. Lo anterior se puede apreciar mejor con el siguiente gráfico:

Gráfico N° 01



Fuente: elaboración propia.

- 1.5. Veamos el siguiente ejemplo hipotético. El registro marcario X estuvo vigente del 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2019. La marca X coexistió pacíficamente con las marcas XX, XY y XZ. A era titular de la marca X, y B titular de las marcas XX, XY y XZ.

Dentro de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del registro de la marca X (desde el 1 de julio de 2018), A podía solicitar la renovación de su marca. A partir de la fecha de vencimiento del registro, A contaba con un plazo de gracia de seis (6) meses para solicitar la renovación de la marca X; esto es, del 1 de enero al 1 de julio de 2019. Dentro de dicho plazo A no solicitó la referida renovación y, en consecuencia, expiró el registro de la marca X.

El 1 de setiembre de 2019, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del periodo de gracia, A solicitó —nuevamente— el registro como marca del signo X. Una vez publicada la referida solicitud, se opuso B alegando la irregistrabilidad de X por la presunta confusión de esta con sus marcas XY, XX y XZ.



De conformidad con lo dispuesto en el cuarto y último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, no procedería la oposición formulada por B contra la solicitud presentada por A (realizada dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento de gracia), pues esta se basó en marcas (XY, XX y XZ) que coexistieron con X durante el periodo en el cual estuvo vigente.

- 1.6. El cuarto y último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, le otorga al titular que ha dejado caducar su marca por falta de renovación —o la de quien tuviere legítimo interés en solicitarla— la prerrogativa de que contra su nueva solicitud no procederán las oposiciones basadas en marcas que hubieran coexistido con la marca caducada (ahora, solicitada).^{6, 7}
 - 1.7. En consecuencia, para el análisis de las oposiciones presentadas contra las solicitudes de marcas realizadas conforme al último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, la oficina nacional competente deberá tomar en consideración los siguientes criterios:
 - Que la solicitud de registro sea presentada por el mismo titular del registro caducado o por quien tuviera legítimo interés.
 - Que el signo solicitado sea igual al del registro caducado y que pretenda distinguir los mismos productos o servicios.
 - Que la solicitud del registro del signo se presente dentro del periodo de seis (6) meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia previsto en el Artículo 153 de la Decisión 486.
 - 1.8. Por lo tanto, se deberá verificar si la oposición planteada por Nike Innovate C.V. en el caso concreto, cumple con los requisitos expuestos en el presente acápite.
2. Respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante

Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante, 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.

⁶ De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial 18-IP-1998 de fecha 30 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 340 del 13 de mayo de 1998.

⁷ De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial 65-IP-2004 de fecha 30 de junio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto de 2004.



- 2.1. ¿Proceden las oposiciones interpuestas contra una solicitud de registro idéntica a una marca caduca, independientemente de quién solicite el registro, cuando la nueva solicitud ha sido presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia para renovar el registro caduco y la oposición se basa en marcas que coexistieron con el registro referido?

Para dar respuesta a esta pregunta la Entidad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 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 Entidad consultante al resolver el proceso interno N° 717238-2017, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.



Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Entidad 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, 11 de diciembre de 2020

Proceso: 125-IP-2020

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito de la República del Ecuador

Expediente interno del consultante: Proceso Arbitral N° 017-19

Referencia: Actos de Competencia Desleal presuntamente realizados por Artegelato Ecuador S.A. en contra de Sodaleh&Helados S.A. y G.E.I. Grupo Essenziero Italiano S.P.A., por la presunta violación del secreto empresarial y uso indebido de la marca AROMITALIA® de la cual G.E.I. Grupo Essenziero Italiano S.P.A. es licenciataria en la República del Ecuador

Normas a interpretar: Artículos 258, 259, 260, 262 y 264 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena
2. El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
3. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal

Magistrado ponente: Gustavo García Brito



VISTOS

El Oficio N° CAM-A-070-017-20 de fecha 29 de julio de 2020, recibido vía correo electrónico el día 30 del mismo mes y año, mediante el cual el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito de la República del Ecuador solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 258, 259, 260, 262 y 264 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso arbitral interno N° 017-19.

El Auto de fecha 20 de agosto de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandantes: Sodaleh&Helados S.A.
G.E.I. Grupo Essenziero Italiano S.P.A.

Demandado: Artegelato Ecuador S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si Artegelato Ecuador S.A. habría cometido actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial por confusión, explotación de la reputación ajena, imitación, entre otros, en contra de Sodaleh&Helados S.A. y G.E.I. Grupo Essenziero Italiano S.P.A., a través del uso indebido de la marca AROMITALIA®¹.
2. Si Artegelato Ecuador S.A. habría violado el secreto empresarial (*know how*) suministrado a través del «Convenio de confidencialidad, no divulgación, no circunvencción y otros»² suscrito con las demandantes.

¹ Cuyo titular es GEI 1942 SAS, y de la cual G.E.I. Grupo Essenziero Italiano S.P.A. es licenciataria en Ecuador.

² G.E.I. Grupo Essenziero Italiano S.P.A. y GEI 1942 SAS habrían aportado a Sodaleh&Helados S.A. el *know how*, información comercial e información confidencial para producir y vender productos de heladería.

El 12 de mayo de 2015, suscribieron un «CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD, NO DIVULGACIÓN, NO CIRCUNVENCIÓN Y OTROS» entre las siguientes personas naturales y jurídicas: G.E.I. Grupo Essenziero Italiano S.P.A., GEI 1942 SAS, Artegelato Ecuador S.A.,





C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 258, 259, 260, 262 y 264 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina^{3,4}. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente, con

Artegel Italia Colombia, Florasíntesis, Fragancias y Aromas Cía. Ltda., Marcseal S.A., señor Oswaldo Álvarez Plaza y señora Teresita de Jesús Brito Pinedo.

- ³ En el Oficio N° CAM-A-070-017-20 de fecha 29 de julio de 2020, el Consultante solicitó que este Tribunal que proceda a emitir la presente Interpretación Prejudicial de acuerdo con las normas citadas por la parte actora en el escrito de demanda.

- ⁴ 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 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.»

«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);



excepción 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.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena
 - 1.1. Sodaleh&Helados S.A. y G.E.I. Grupo Essenziero Italiano S.P.A. alegaron en el escrito de su demanda que Artegelato Ecuador S.A. habría incurrido en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento indebido, afectando la fuerza distintiva y la reputación de la marca AROMITALIA®, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.

-
- 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.»



Definición de competencia desleal

- 1.2. 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 competidor⁵.
- 1.3. 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.
- 1.4. 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.
- 1.5. 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 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.
- 1.6. 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

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.





y prácticas honestos.»

- 1.7. 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.⁶
- 1.8. 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.⁷
- 1.9. 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)⁸. 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 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.

- 1.10. 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

⁶ Ver Interpretación Prajudicial N° 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2616 del 25 de octubre de 2015.

⁷ Ibidem.

⁸ 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.



propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.⁹

Actos de confusión

1.11. 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.

1.12. Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo con lo sostenido por este Tribunal:¹⁰

- 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.

1.13. 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 generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.¹¹

Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

1.14. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ 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.





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.¹²

- 1.15. 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.
- 1.16. 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.¹³
- 1.17. 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.¹⁴
- 1.18. 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.¹⁵
- 1.19. 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.
2. El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹⁶

- 2.1. En el proceso arbitral interno, las demandantes alegaron que Artegelato

¹² Ibidem.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Ibidem.

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





Ecuador S.A. habría violado el secreto empresarial suministrado a través del «Convenio de confidencialidad, no divulgación, no circunvención y otros», del cual es parte. La conducta de la demandada se habría materializado a través de la utilización, para su beneficio, de información confidencial (información financiera técnica, estratégica, de propiedad intelectual, clientes, *know how*, de fabricación, comercial, de mercadeo, del cliente o similar), relacionados con el negocio que GEI 1942 y G.E.I. Grupo Essenziero Italiano S.P.A. habrían aportado a Sodaleh&Helados S.A. y, a todos sus accionistas. En atención a ello, este Tribunal abordará el presente tema.

Definición de secreto empresarial

- 2.2. Para Gustavo León y León el secreto empresarial «está constituido por todo aquel conocimiento o información útil y ventajosa para una empresa industrial o comercial que no es obvia ni conocida por otros en el comercio.»¹⁷
- 2.3. 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.
- 2.4. 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.
- 2.5. 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.
 - Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial.

¹⁷ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 830.



- 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.
- 2.6. El Tribunal, en anteriores interpretaciones prejudiciales, ha precisado que la protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos: «(...) La norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva



de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo.»¹⁸

- 2.7. 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.
- 2.8. 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.
- 2.9. 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.
- 2.10. 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.
- 2.11. 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.
3. 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
- 3.1. Del proceso arbitral interno se desprende que el conflicto se deriva de la

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.





presunta violación de un secreto empresarial por parte de Artegelato Ecuador S.A., en perjuicio de las demandantes, en virtud del incumplimiento del «Convenio de confidencialidad, no divulgación, no circunvencción y otros» suscrito con las demandantes, por lo cual, es pertinente analizar este supuesto.

3.2. 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.

3.3. 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;

(...»

3.4. 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

3.5. 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». ¹⁹

3.6. 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:

¹⁹

Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=HKDxVB1HKx4K7Q> (Consulta: 27 de octubre de 2020).



- a. Que la explotación se dé sin el consentimiento del titular.
 - b. Que se haya tenido acceso al secreto empresarial con sujeción a una obligación de reserva a consecuencia de un contrato o de una relación laboral.
- 3.7. 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.
- 3.8. 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.
- 3.9. En el segundo supuesto y en un caso concreto, el secreto empresarial debe haberse obtenido sobre la base de la existencia de un contrato, donde se señale expresamente que se debe guardar reserva respecto a algún tema específico.

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

- 3.10. 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. (...)»²⁰

«divulgar:

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

- 3.11. La norma comunitaria, distingue tres situaciones:

- a. Inexistencia de autorización por parte del legítimo poseedor.

²⁰ Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=A5G2yNP> (Consulta: 27 de octubre de 2020).

²¹ Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=E1q9Jg7> (Consulta: 27 de octubre de 2020).





- b. Ánimo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero, y,
- c. Ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial.

3.12. 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.

3.13. 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.

3.14. 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 desleal²²

3.15. En el proceso arbitral interno, Sodaleh&Helados S.A. y G.E.I. Grupo Essenziere Italiano S.P.A. alegaron que Artegelato Ecuador S.A. habría incurrido en actos de competencia desleal, violando secretos empresariales. En atención a lo anterior, este Tribunal abordará el presente tema.

3.16. 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

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



honestos.

- 3.17. 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.
- 3.18. En el presente caso, el Consultante deberá determinar si Artegelato Ecuador S.A. incurrió en alguno de los actos detallados y, con ello, en la comisión de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial en contra de Sodaleh&Helados S.A. y G.E.I. Grupo Essenziero Italiano S.P.A.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Consultante al resolver el proceso arbitral interno N° 017-19, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.



Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

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

