



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

|                     | Pág.   |
|---------------------|--|
| PROCESO 476-IP-2019 | Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110013199001201603091704 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial por el presunto riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional.....2   |
| PROCESO 252-IP-2020 | Interpretación Prejudicial Consultante: Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 15001315300120180016000 Referencia: Infracción de derecho de autor por responsabilidad solidaria del Municipio de GACHANTIVÁ de la República de Colombia, por la presunta ejecución pública de obras musicales sin la correspondiente autorización expresa y previa de SAYCO COLOMBIA.....40   |
| PROCESO 254-IP-2020 | Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-7325 Referencia: Presunta infracción a los derechos de propiedad industrial y perpetración de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial por parte de la señora AURA PAULINA AGUILAR PUENAYAN en contra de FERRERO S.P.A. y FERRERO DEL ECUADOR S.A.....53 |



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 10 de septiembre de 2021

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Proceso:                            | 476-IP-2019   |
| Asunto:                             | Interpretación Prejudicial  |
| Consultante:                        | Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia  |
| Expediente de origen:               | 16-230917   |
| Expediente Interno del Consultante: | 110013199001201603091704  |
| Referencia:                         | Infracción de derechos de propiedad industrial por el presunto riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional  |
| Normas a ser interpretadas:         | Artículos 113, 115, 129, 155, 156, 157, 158, 159, 232 y 244 de la Decisión 486  |
| Temas objeto de interpretación:     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales</li><li>2. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección</li><li>3. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio</li><li>4. Coexistencia pacífica de signos distintivos</li><li>5. Sobre el posible riesgo de confusión entre</li></ol> |



- un diseño industrial y una marca tridimensional
6. Sobre la existencia de infracción a una marca tridimensional en un escenario en el que los productos materia de la presunta infracción han venido siendo comercializados por años con anterioridad al otorgamiento del registro marcario

**Magistrado Ponente:**

Hernán Rodrigo Romero Zambrano

**VISTO**

El Oficio N° C-2395 del 9 de septiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 5 de noviembre del 2019, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 110013199001201603091704; y,

El Auto del 10 de diciembre del 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES****Partes en el proceso interno****Demandante:** Crocs Inc.**Demandado:** Evacol S.A.S.**B. ASUNTO CONTROVERTIDO**

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que la cuestión controvertida consiste en determinar si Evacol S.A.S. infringió o no los derechos de propiedad industrial que Crocs Inc. detenta sobre una marca tridimensional consistente en una forma de zapato de goma tipo zueco, en un escenario en el que el presunto infractor había registrado previamente un diseño industrial sobre un modelo de zapato de goma tipo zueco (que podría ser similar o no a la marca tridimensional) y había comercializado productos similares a dicha marca durante años y con anterioridad al otorgamiento del registro marcario, lo que eventualmente podría haber generado una posible coexistencia pacífica de los productos comercializados por ambas empresas.



### C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 155 de la citada Decisión<sup>1</sup>, por ser pertinente.

No se interpretarán los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 toda vez que no está en discusión el concepto de marca ni las causales de irregistrabilidad absolutas. Tampoco se interpretará el Artículo 154 de la referida Decisión debido a que no está en discusión el derecho al uso exclusivo de la marca.

De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 113, 115, 129, 156, 157, 158, 159, 232 y 244 de la Decisión 486<sup>2</sup>, para tratar los

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

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

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

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

«Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.»

«Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.



Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.»

«**Artículo 129.-** El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.»

«**Artículo 156.-** A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.»

«**Artículo 157.-** Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.»

«**Artículo 158.-** El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.»

«**Artículo 159.-** Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con



temas de definición y naturaleza del diseño industrial y derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección; y, acción por infracción de derechos y los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales.
2. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección.
3. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.
4. Coexistencia pacífica de signos distintivos.
5. Sobre el posible riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional.
6. Sobre la existencia de infracción a una marca tridimensional en un escenario en el que los productos materia de la presunta infracción han venido siendo comercializados por años con anterioridad al otorgamiento del registro marcario.
7. Absolución de las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

---

caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.»

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

«Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.»



## E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

### 1. La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales

- 1.1. Dado que en el proceso interno, Crocs Inc. manifestó ser titular de una marca tridimensional consistente en una forma de zapato de goma tipo zueco, resulta pertinente desarrollar el concepto de marca tridimensional.
- 1.2. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, formas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.<sup>3</sup>
- 1.3. En consecuencia, pueden ser registrables cualquiera de los elementos antes mencionados, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.<sup>4</sup>
- 1.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.<sup>5</sup>
- 1.5. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.<sup>6</sup>

#### **Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales**

- 1.6. Previamente a realizar el análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, se deberá realizar la comparación

<sup>3</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2790 del 31 de agosto de 2016.

<sup>4</sup> Ibidem.

<sup>5</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 133-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.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2790 del 31 de agosto de 2016.



entre ambos, teniendo en cuenta su naturaleza; es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos tridimensionales<sup>7</sup>.

- 1.6.1. Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios de los signos en conflicto.
  - 1.6.2. No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir los signos de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.
  - 1.6.3. La comparación entre marcas tridimensionales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.
- 1.7. Adicionalmente, en tal comparación no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre estas, deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso<sup>8</sup>.
2. **Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección**
  - 2.1. Dado que en el proceso interno, la cuestión controvertida consiste en determinar si Evacol S.A.S. infringió o no los derechos de propiedad industrial que Crocs Inc. detenta sobre una marca tridimensional consistente en una forma de zapato de goma tipo zueco, en un escenario en el que el presunto infractor había registrado previamente un diseño industrial sobre un modelo de zapato de goma tipo zueco (que podría ser similar o no a la marca tridimensional), resulta pertinente desarrollar el presente tema.
  - 2.2. El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera:

**«Artículo 113.-** Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o

<sup>7</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 310-IP-2015 de fecha 16 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3007 del 28 de abril de 2017.

Ver Interpretación Prejudicial N° 240-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2323 del 8 de abril de 2014.



tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.»

2.3. La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que:

«La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.»<sup>9</sup>

- 2.4. En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad. En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría.
- 2.5. José Manuel Otero Lastres<sup>10</sup> concibe al diseño industrial como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, cuyo bien jurídicamente protegido es el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial. Esto es, que el diseño es una creación realizada en la forma de un producto (innovación formal) que se materializa en las características de su propia apariencia o de su ornamentación, cuya finalidad consiste en conferirle al producto un valor añadido desde el punto de vista comercial: hace al producto estéticamente más atractivo para el consumidor y, por tanto, más vendible.<sup>11</sup>
- 2.6. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.

<sup>10</sup> Haciendo referencia a la exposición de motivos de la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

<sup>11</sup> José Manuel Otero Lastres, *Capítulo XXI. Rasgos conceptuales del diseño industrial*, en Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons – Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 365.



interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial.<sup>12</sup>

- 2.7. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.<sup>13</sup>
- 2.8. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486:

**«Artículo 129.-** El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.»

- 2.9. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**<sup>14</sup>. Sobre la base del Artículo 115, el Tribunal entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales.

Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo

<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 140-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2257 del 26 de noviembre de 2013.

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 55-IP-2002 de fecha 17 de julio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002.

<sup>14</sup> El TJCA, en la Interpretación Prejudicial N° 486-IP-2015 del 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2961 del 10 de marzo de 2017, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad:

1. Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
2. Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y
3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento.



al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).<sup>15</sup>

2.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en un documento elaborado por la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI<sup>16</sup>, en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

- (i) **Finalidad estética (apariencia especial).** La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.<sup>17</sup>
- (ii) **Visibilidad.** Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación.
- (iii) **Recae sobre aspectos no técnicos.** Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.
- (iv) **Incorporación en un artículo utilitario.** Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.

<sup>15</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 486-IP-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2961 del 10 de marzo de 2017.

<sup>16</sup> Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, *Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales (documento preparado para la Novena Sesión, a realizarse del 11 al 15 de noviembre de 2002)*, Ginebra, 1 de octubre de 2002 (SCT/9/6), pp. 7 y 8.  
[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_9/sct\\_9\\_6.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_6.pdf) (Consulta 7 de septiembre de 2021)

Se pudo ver la Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.



- 2.11. En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.<sup>18</sup>
- 2.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra los terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.
3. **Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio**
- 3.1. Dado que en el proceso interno, la cuestión controvertida consiste en determinar si Evacol S.A.S. infringió o no los derechos de propiedad industrial que Crocs Inc. detenta sobre una marca tridimensional, resulta pertinente desarrollar el presente tema.
- 3.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto<sup>19</sup>.
- 3.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

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

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales

<sup>18</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 382-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2698 del 22 de marzo de 2016.

<sup>19</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 2016.

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

- 3.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso.
- 3.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características<sup>20</sup>:

- a) **Sujetos activos**: personas que pueden interponer la acción:
  - (i) **El titular del derecho protegido**. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
  - (ii) **El Estado**. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
- b) **Sujetos pasivos**: personas sobre las cuales recae la acción:
  - (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

<sup>20</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

3.6. El **Literal a)** del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:<sup>21</sup>

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

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

<sup>21</sup> Ver la Interpretación Prejudicial N° 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.



- |  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | productos. |
|--|--|------------|
- 3.7. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización<sup>22</sup>. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.
- 3.8. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito<sup>23</sup>.
- 3.9. El **Literal b)** del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan:
- **Supuesto I:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.
  - **Supuesto II:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales

<sup>22</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar:

«1. tr. Dar cierta condición o calidad.  
2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.  
3. tr. climatizar.  
4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista.  
5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.  
6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo>

(Consulta: 20 de julio de 2021).

<sup>23</sup> Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.



después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

- **Supuesto III:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

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

3.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesionan los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, *goodwill*) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado<sup>24</sup>.

3.11. Del **Literal c)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las

<sup>24</sup> Ibídem.

siguientes condiciones:<sup>25</sup>

- Que la marca del titular este «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
- Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

3.12. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.<sup>26</sup>

3.13. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.<sup>27</sup>

3.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.<sup>28</sup>

3.15. La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.<sup>29</sup>

3.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento

<sup>25</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

<sup>26</sup> Ibídem.

<sup>27</sup> Ibídem.

<sup>28</sup> Ibídem.

<sup>29</sup> Ibídem.



fabricado.<sup>30</sup>

3.17. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.<sup>31</sup>

3.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:<sup>32</sup>

- (i) **Fabricar:** incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
- (ii) **Comercializar:** incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales.
- (iii) **Detentar:** incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.

3.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.<sup>33</sup>

3.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición<sup>34</sup>.

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

3.22. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de

<sup>30</sup> Ibídem.

<sup>31</sup> Ibídem.

<sup>32</sup> Ibídem.

<sup>33</sup> Ibídem.

<sup>34</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 539-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017.



fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.<sup>35</sup>

- 3.23. La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.
- 3.24. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo.
- 3.25. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor<sup>36</sup> con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

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

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

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

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

<sup>35</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

<sup>36</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.



razonabilidad, entre otros.

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

3.26. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión<sup>37</sup>.

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

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

«**Artículo 244.-** La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.»

3.28. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2230 del 26 de agosto de 2013.

Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.



3.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica<sup>39</sup>, a saber:<sup>40</sup>

- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.
- b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.
- c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.
- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

3.30. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.<sup>41</sup>

3.31. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o

<sup>39</sup> Al respecto, se sugiere revisar: Víctor Sebastián Baca Oneto, *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General*. En: Revista «Derecho & Sociedad», editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, Nº 37, pp. 268 y 269.

<sup>40</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

Ibidem.



demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.<sup>42</sup>

3.32. En cambio, respecto del plazo de cinco años<sup>43</sup>, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:<sup>44</sup>

- Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
- Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.
- Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
- Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.

3.33. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.<sup>45</sup>

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

<sup>42</sup> Ibídem.

<sup>43</sup> Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

<sup>44</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

<sup>45</sup> Ibídem.

<sup>46</sup> Ibídem.



- 3.35. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.<sup>47</sup>
- 3.36. En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.<sup>48</sup>
- 3.37. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.<sup>49</sup>
- 3.38. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.<sup>50</sup>
- 3.39. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la

<sup>47</sup> Ibídem.

<sup>48</sup> Ibídem.

<sup>49</sup> Ibídem.

<sup>50</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 342-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de noviembre de 2018.



infracción.<sup>51</sup>

### Acción por infracción de la marca notoriamente conocida

3.40. El **Literal e)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.<sup>52</sup>

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

«En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia...»<sup>53</sup>.

3.42. En cuanto al **riesgo de uso parasitario**, se protege al signo notoriamente conocido contra el «aprovechamiento injusto» de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.<sup>54</sup>

3.43. Por su parte, la disposición contenida en el **Literal f)** del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

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

<sup>53</sup> Montiano Monteagudo, *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

<sup>54</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

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



3.44. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.<sup>56</sup>

3.45. Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.<sup>57</sup>

3.46. El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros:<sup>58</sup>

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

3.47. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos exemplificados en el párrafo anterior.<sup>59</sup>

3.48. En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la

<sup>56</sup> Ibídem.

<sup>57</sup> Ibídem.

<sup>58</sup> Ibídem.

<sup>59</sup> Ibídem.



función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, si vulnera otra de las funciones de la marca.<sup>60</sup>

3.49. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma<sup>61</sup>.

3.50. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que «*su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria*»<sup>62</sup>.

3.51. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

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

3.52. Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuenta las reglas descritas en los párrafos 3.32 al 3.37 de la presente Interpretación Prejudicial.

3.53. Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

<sup>60</sup> Ibídem.

<sup>61</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.

<sup>62</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio de 2015.



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

#### 4. Coexistencia pacífica de signos

- 4.1. Dado que en el proceso interno, Evacol S.A.S. argumentó que no infringió los derechos de propiedad industrial de Crocs Inc. pues habría comercializado productos similares a dicha marca durante años y con anterioridad al otorgamiento del registro marcario, lo que eventualmente podría haber generado una posible coexistencia pacífica de los productos comercializados por ambas empresas, corresponde desarrollar el presente tema.
- 4.2. El fenómeno denominado la «coexistencia pacífica de signos» consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.
- 4.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
- 4.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.
- 4.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).
- 4.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la



coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.

4.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.
- b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.
- c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.
- d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
- e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

## 5. Sobre el posible riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional

5.1. Es claro que el diseño industrial y la marca tridimensional son figuras jurídicas distintas. La Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en el documento denominado «Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales» de fecha 1 de octubre de 2002 (SCT/9/6), menciona que la finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean



más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales; mientras que las marcas, incluyendo las tridimensionales, son identificadores comerciales, esto es, sirven para identificar y distinguir empresas, actividades, bienes y servicios que circulan en el comercio<sup>63</sup>. En el referido documento, la OMPI menciona las siguientes diferencias entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales<sup>64</sup>:

| Diseños industriales   | Marcas tridimensionales  |
|--|--|
| <b>1. Finalidad:</b> Fomentar la creatividad en torno a los diseños de productos e inversiones para producir bienes de consumo innovadores que incorporen dichos diseños.  | <b>1. Finalidad:</b> Promover la transparencia y el espíritu de competición en el mercado y encauzar la demanda de los consumidores.   |
| <b>2. Función:</b> Hacer que los productos ofrezcan un interés estético a la vez que funcional a los consumidores con miras a incrementar el valor comercial de los mismos.  | <b>2. Función:</b> Permitir que los consumidores distingan los productos que llevan la marca de otros productos equivalentes de la competencia.  |
| <b>3. Superposición:</b> Posibilidad de protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes), a saber, como obras de arte y (en caso de que sean suficientemente distintivos) como marcas, exclusivamente en lo que respecta a las características no funcionales. | <b>3. Superposición:</b> Posibilidad de protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes) como obras de arte y (en determinados casos) como diseños industriales, exclusivamente en lo que se refiere a las características no funcionales.     |
| <b>4. Alcance:</b> El titular de derechos sobre diseños puede impedir la fabricación y distribución de todo producto en el que esté incorporado el diseño (efecto de "monopolio").   | <b>4. Alcance:</b> El titular de derechos sobre marcas solo puede impedir el uso no autorizado de la marca en relación con los productos en cuestión, pero no puede impedir la fabricación y distribución de esos productos si la marca no se utiliza. |
| <b>5. Plazo:</b> Los derechos exclusivos sobre los diseños tiene un plazo limitado, que oscila entre 10 [que es el plazo previsto en el Artículo 128 de la Decisión 486] y 25 años contados  | <b>5. Plazo:</b> Los derechos exclusivos sobre las marcas pueden gozar de un plazo ilimitado si el registro se renueva periódicamente y/o la marca   |

<sup>63</sup> Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, Op. Cit.

<sup>64</sup> Ibídem, p. 19.



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| a partir del registro o depósito. | se utiliza debidamente en el comercio. |
|-----------------------------------|--|

- 5.2. Respecto de la probable protección acumulativa entre el diseño industrial y la marca registrada, el mencionado documento de la OMPI señala que «en teoría es posible que la forma de un producto se beneficie de doble protección, como diseño industrial y marca (tridimensional). Ahora bien, para ello, la forma debe poder funcionar como una marca, es decir, debe permitir que los consumidores distingan los bienes en el mercado»<sup>65</sup>.
- 5.3. Ricardo Antequera Parilli, en la misma línea, sostiene que nada impide que una misma expresión en tres dimensiones cumpla las dos condiciones (“novedad” y “distintividad”) y pueda, por tanto, optarse por el goce de la doble protección (como “diseño industrial” y como “marca tridimensional”), siempre que se cumplan los respectivos requisitos legales y los trámites para la obtención de los correspondientes registros<sup>66</sup>. También es el caso de María Auxiliadora Vega Barón, quien sostiene que una creación puede ser objeto de dos vías de protección (como diseño industrial y como marca), siempre y cuando el diseño industrial, además de ser una creación formal nueva y original, cumpla con los requisitos necesarios, contemplados en la Decisión 486, para constituirse como marca, esto es, que sea distintivo y que haya sido registrado<sup>67 68</sup>.

<sup>65</sup> Ibídem.

<sup>66</sup> Ricardo Antequera Parilli, *La Protección Legal de las Marcas Tridimensionales (con especial referencia a las marcas constituidas por envases)*, en *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila*, Caracas, pp. 25 y 26. [http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/DERYSO/7/deryso\\_2008\\_7\\_17-56.pdf](http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/DERYSO/7/deryso_2008_7_17-56.pdf) (Consulta 7 de septiembre de 2021)

<sup>67</sup> María Auxiliadora Vega Barón, *Protección de los Diseños Industriales*, en *Revista Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes*, Mérida, Año IV, Nº 6 y 7, 2014, p. 184. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/28716/articulo6.pdf?sequence=2&isAllowed=y> (Consulta 7 de septiembre de 2021)

<sup>68</sup> Esta posibilidad, de que un producto sea protegido tanto por un diseño industrial como por una marca tridimensional, ha sido objeto de estudio por parte de varios investigadores. Así, por ejemplo, Teresa Grace Chiriboga Erazo, al mencionar los inconvenientes de esta protección acumulada, sostiene lo siguiente:

«Una primera dificultad se podría encontrar en que diversos derechos de propiedad intelectual sobre una misma creación tridimensional pertenezcan a diferentes titulares. Piénsese, por ejemplo, en un diseño protegido a un mismo tiempo como marca tridimensional y como diseño industrial. Si un tercero comercializa un producto en el mercado, ¿infringe dicho tercero los derechos del titular marcario o del titular del diseño industrial?

Otro inconveniente podría resultar del distinto ámbito de protección que cada derecho de propiedad intelectual confiere a su titular. Así, por ejemplo, en caso de un diseño protegido como marca tridimensional, su titular puede prohibir solamente ciertos usos por parte de terceros, esto es, aquellos que produzcan riesgo de confusión o de asociación. En otras palabras, el titular marcario no podría prohibir usos que no generen dichos riesgos — como cuando se trata de productos no relacionados con los cubiertos por el registro de la



- 5.4. Si es posible que una creación tridimensional pueda ser protegida tanto por un diseño industrial (novedoso) como por una marca tridimensional (distintiva), es posible también que ambos derechos de propiedad industrial pertenezcan a titulares diferentes. También en teoría, y con independencia de la diligencia o falta de esta de las oficinas de propiedad industrial, podría darse el caso de que una persona sea titular de un diseño industrial y otra de una marca tridimensional, siendo que ambos derechos de propiedad industrial recaen sobre un objeto o producto similar o parecido.
- 5.5. Si el diseño industrial se registró primero y en el mercado se han comercializado productos amparados en dicho diseño, podría resultar extraño que luego se registre una marca tridimensional idéntica o similar al mencionado diseño, pues la existencia de los referidos productos introduciría dudas sobre la necesaria «distintividad» de la marca. En caso de que el registro de la marca tridimensional fuera primero, sería también extraño que con posterioridad se registre un diseño industrial idéntico o similar a dicha marca, pues la existencia de esta marca y de los productos distinguidos por ella en el mercado imposibilitarían el cumplimiento del requisito de «novedad» del diseño industrial.
- 5.6. Si bien resultaría extraña la convivencia de un diseño industrial con una marca tridimensional de propietarios distintos, que recaen sobre

marca—. En cambio, la protección como diseño industrial u obra de arte aplicado no impone esta limitación al titular.» (Teresa Grace Chiriboga Erazo, *Acumulación de las formas de protección de las creaciones tridimensionales en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC)*, tesis para optar el título de Magíster en Derecho de la Empresa, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2020, p. 79.) <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7790> (Consulta 7 de septiembre de 2021)

Otra investigación es la efectuada por M<sup>a</sup> Paola Laitinen Cuevas, quien, en lo atinente a la posibilidad de que un producto sea protegido al mismo tiempo como diseño industrial y como marca tridimensional, menciona lo siguiente:

«(...)  
...En primer lugar, es importante saber que ambas opciones de protección son compatibles, lo que significa que si se dan los correspondientes requisitos que vamos a mencionar para cada modalidad se puede proteger un mismo objeto como marca tridimensional y como diseño.  
(...)

En conclusión, una marca no necesita ser nueva a efectos de ser registrada, por lo que el responsable de la creación e introducción en el mercado de una marca podría utilizarla durante años para después registrarla siendo ésta perfectamente válida, todo ello si nadie la ha registrado previamente. Sin embargo, con un diseño no ocurre lo mismo, ya que, si el creador del diseño lo divulga durante años, ya no podrá después registrarlo, debido a que carecerá del requisito de novedad. Pero puede darse el caso de que una forma registrada como diseño por ser nueva en su día, a raíz del uso que se haga en el comercio, se acabe identificando por los consumidores como una marca que identifica claramente su origen empresarial. En este caso, es posible solicitar y llegar a obtener una marca tridimensional por distintividad sobrevenida o adquirida...» (M<sup>a</sup> Paola Laitinen Cuevas, *Régimen jurídico de la marca tridimensional*, trabajo de fin de Máster, Colegio Universitario de Estudios Financieros, Madrid, 2018, pp. 43 y 45.) [https://biblioteca.cunef.edu/files/documentos/TFM\\_MUAPA\\_2018-18.pdf](https://biblioteca.cunef.edu/files/documentos/TFM_MUAPA_2018-18.pdf) (Consulta 7 de septiembre de 2021)



productos u objetos idénticos o similares, la realidad puede superar la teoría, de modo que no puede descartarse un escenario en el que exista un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional, ambos registrados, independientemente de la diligencia o falta de diligencia de la oficina de propiedad industrial.

- 5.7. El riesgo de confusión entre ambos derechos de propiedad industrial podría aparecer, por ejemplo, si es que el consumidor, al adquirir un producto protegido por el diseño industrial de titularidad de la empresa "A", considera que este producto ha sido fabricado por la misma empresa que comercializa productos similares, pero que están protegidos por una marca tridimensional registrada a favor de la empresa "B". Es decir, la elección del consumidor en el mercado podría verse afectada en razón de la confusión respecto del origen empresarial de un determinado producto.
  - 5.8. En caso de presentarse un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional, en el sentido de que los consumidores podrían estar siendo inducidos a riesgo de confusión con relación al origen empresarial de los productos que se comercializan en el mercado y que se encuentran protegidos por ambos derechos de propiedad industrial, pero en cabeza de titulares diferentes, habrá que privilegiar el registro más antiguo, en aplicación del principio «primero en el tiempo, primero en el derecho» (*prior in tempore, potior in iure*).
- 6. Sobre la existencia de infracción a una marca tridimensional en un escenario en el que los productos materia de la presunta infracción han venido siendo comercializados por años con anterioridad al otorgamiento del registro marcario**

- 6.1. A diferencia de lo que ocurre con las marcas denominativas y figurativas, algunas marcas no tradicionales, como es el caso de las marcas de color y la tridimensional, tienen una mayor potencialidad de generar en su titular la capacidad de restringir la competencia. De allí la necesidad de que las oficinas de propiedad industrial sean muy cuidadosas y rigurosas al momento de otorgar el registro a este tipo de marcas. Si, por ejemplo, una autoridad, por falta de diligencia, otorgara el registro como marca tridimensional a la forma como un producto es comercializado en el mercado por diferentes titulares, es decir, una forma genérica o usual, esta circunstancia generaría que tales titulares no podrían usar en el mercado la forma que ya venían usando, lo que evidentemente significaría una afectación a la competencia, lo que a su vez conllevaría un perjuicio a los consumidores. Asumamos, hipotéticamente, que por error se otorgara como marca tridimensional la forma de una botella de cerveza que es parecida a la usada por la mayoría de competidores fabricantes de cerveza. Sin perjuicio de cuestionar la posible falta de distintividad de la referida marca tridimensional —fundamento para argumentar la nulidad absoluta del registro marcario—, lo cierto es que



el registro otorgado puede ser utilizado por su titular para iniciar acciones de infracción de derechos de propiedad industrial contra sus competidores, lo que evidenciaría que un registro mal otorgado tiene la potencialidad de lesionar gravemente la competencia en el mercado.

- 6.2. En un escenario en el que la acción por infracción de una marca tridimensional se dirige contra personas que ya venían comercializando por años productos idénticos o similares al de la referida marca, la autoridad competente deberá verificar si ha habido o no una coexistencia pacífica entre los signos (y productos) en conflicto que, sobre la base del análisis retrospectivo (mirar el pasado) desarrollado en el Acápite 4 precedente, genere la convicción de que el público consumidor no incurrió ni incurrirá en riesgo de confusión. Como se mencionó en el referido acápite, la coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción acerca de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Esos otros elementos pueden ser los signos denominativos o gráficos que acompañan a los productos materia de controversia.
- 6.3. En efecto, el referido análisis retrospectivo podría evidenciar que el producto amparado por la marca tridimensional y los productos materia de infracción han coexistido pacíficamente en el mercado por años con anterioridad al otorgamiento del registro marcario, sin generar riesgo de confusión o de asociación en los consumidores, gracias a los elementos distintivos adicionales, como es el caso de los elementos denominativos y gráficos que distinguen a los productos materia de controversia. La inexistencia de riesgo de confusión o de asociación, como lo ha señalado este Tribunal en su jurisprudencia<sup>69</sup>, descarta la existencia de infracción marcaria<sup>70, 71</sup>.

<sup>69</sup> En la Interpretación Prejudicial 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4087 del 13 de octubre de 2020, este Tribunal señaló que:

«4.5. Un factor esencial en el análisis sobre una presunta infracción de derechos marcas es la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, o de los demás riesgos vinculados con una marca notoria<sup>62</sup>. La institución de la acción por infracción busca evitar la presencia de dichos riesgos en el mercado. Por tanto, ante la inexistencia de los riesgos aludidos, no cabe la posibilidad de imputar una presunta infracción marcaria.

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

<sup>70</sup> Salvo que estemos ante la presencia de una marca notoria o renombrada, que rompe el principio de especialidad: (i) de manera relativa, en caso de la marca notoria; y, (ii) de manera absoluta, tratándose de la marca renombrada.

Todo lo anterior, por cierto, sin perjuicio de que la oficina de propiedad industrial evalúe la posibilidad de anular de oficio el registro marcario tridimensional por falta de distintividad.



## 7. Absolución de las preguntas formuladas por la autoridad consultante

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

- 7.1. **¿Tiene competencia el juez que conoce de la infracción marcaria, para verificar si la marca tridimensional concedida por la autoridad competente tiene capacidad o no distintiva?**
- 7.2. **¿Cabe la prejudicialidad dentro de los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial cuando la autoridad que debe resolver finalmente sobre la legalidad de la concesión de la marca aún no se ha pronunciado?**

Las dos preguntas antes mencionadas aluden a una marca tradicional concedida, lo que supone la existencia de un registro marcario concedido a favor del titular de la marca tridimensional. Si es un juez el que conoce la presunta infracción marcaria en perjuicio del signo distintivo tridimensional, lo que tiene que determinarse en el proceso judicial es si el tercero denunciado (o demandado) ha infringido o no los derechos de propiedad industrial derivados del registro de la mencionada marca tridimensional.

En ese contexto, averiguar si la marca tridimensional es o no distintiva es cuestionar el registro marcario en sí mismo, lo que no corresponde a una acción por infracción de derecho marcario, sino al de la acción de nulidad del registro marcario, que es una acción diferente.

Ahora bien, este Tribunal, en jurisprudencia previa<sup>72</sup>, ha señalado que

<sup>72</sup> En la Interpretación Prejudicial N° 473-IP-2018 del 28 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3726 del 9 de agosto de 2019, el Tribunal ha señalado lo siguiente:

«A diferencia de la acción de cancelación, la acción de nulidad tiene una connotación distinta, pues podría afectar la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Para entender esta afirmación, resulta pertinente apreciar el siguiente ejemplo:

A obtiene el registro marcario del signo X. Luego de ello B solicita la nulidad del registro de la marca X alegando que este signo es idéntico o similar a su nombre comercial Y que ha sido usado con anterioridad y que es conocido en casi todo el territorio del país miembro. Con posterioridad a dicha acción de nulidad, A denuncia a B por infracción marcaria. En este caso, si cabe que B se defienda en el procedimiento de infracción marcaria que con anterioridad solicitó la nulidad de la marca X. Y es que puede ocurrir que si la acción de nulidad de B le fuera favorable, B no habría cometido infracción alguna. Conforme a este ejemplo, si en un procedimiento de infracción marcaria el denunciado prueba que con anterioridad al inicio de dicho procedimiento él había iniciado una acción



es posible que un procedimiento administrativo de acción por infracción se suspenda si previamente se ha iniciado una acción de nulidad contra el correspondiente registro marcario, en el supuesto de que el desenlace de la acción de nulidad tenga relevancia sobre la existencia de la infracción marcaria. En efecto, si el registro de la marca fuera anulado, desaparecería el título que sustentaba la acción por infracción.

- 7.3. **¿Cuáles son los criterios que permiten afirmar que una marca tridimensional no involucra una forma que por su naturaleza atañe al producto?**
- 7.4. **¿Cuáles son las reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales?**
- 7.5. **¿Cuál es el aspecto a prevalecer: el registro de la marca tridimensional o el uso anterior de la forma del producto que otro competidor haya efectuado?**
- 7.6. **¿Si la marca tridimensional goza de características diferentes a la denominativa, figurativa y mixta como lo ha afirmado ese Tribunal, cuál debe ser el criterio de comparación para determinar su infracción?**
- 7.7. **¿Cuáles son los criterios para resolver la posible tensión que surge sobre el competidor que tiene reconocido el derecho de propiedad industrial (diseño) y otro que tiene la marca tridimensional?**

En opinión de este Tribunal, las preguntas 7.3 a 7.7 formuladas por la autoridad consultante se responden con los Temas 1 a 6 desarrollados en el Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial, según corresponda.

- 7.8. **¿Debe existir homogeneidad entre los países miembros de la Comunidad Andina respecto de la concesión de marcas tridimensionales reclamadas por un mismo titular sobre el mismo producto?**

---

de nulidad con relación al registro marcario que sustenta la denuncia, corresponde que la autoridad nacional competente suspenda el procedimiento de infracción marcaria, conforme a lo regulado en la normativa nacional, y espere el resultado de la acción de nulidad.

En consecuencia, dependiendo del caso de que se trate, la autoridad nacional competente que está tramitando un procedimiento o proceso de infracción marcaria deberá suspenderlo si es que el denunciado (o demandado) acredita: (i) la existencia de una acción de nulidad planteada por él contra el registro que sustenta la acción por infracción; y, (ii) que el resultado de la acción de nulidad afectará la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Si se cumplen estas dos condiciones, la autoridad nacional competente debe suspender la acción por infracción según el procedimiento regulado en la norma nacional, hasta conocer del desenlace de la acción de nulidad.»



Para dar respuesta a esta pregunta, este Tribunal hace referencia a criterios jurídicos interpretativos desarrollados en jurisprudencia previa referidos a la autonomía de las oficinas nacionales de propiedad industrial.

Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones<sup>73</sup>.

Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.

En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros<sup>74</sup>.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro<sup>75</sup>.

<sup>73</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 del 14 de octubre de 2015.

<sup>74</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2007 de fecha 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553 del 15 de octubre de 2007.

<sup>75</sup> Ibídem.



Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado<sup>76</sup>.

Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado<sup>77</sup>.

Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares<sup>78</sup>.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos<sup>79</sup>.

En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a

<sup>76</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2609 de 14 de octubre de 2015.

<sup>77</sup> Ibídem.

<sup>78</sup> Ibídem.

<sup>79</sup> Ibídem.



registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.

Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

**7.9. ¿El riesgo de confusión a que alude el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 deriva del registro de un competidor a pesar del uso que de él se haga con precedencia al registro de la marca?**

En la medida en que el uso en el comercio de un determinado producto se encuentre amparado en el registro de un derecho de propiedad industrial, como por ejemplo, el registro de un diseño industrial, estaríamos frente a un uso lícito y, en consecuencia, no cabría referirse a una posible infracción de derechos.

Como se ha explicado en el Temas 6 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial, si se ha comercializado productos idénticos o similares al producto protegido por una marca tridimensional, con anterioridad al registro marcario, la autoridad competente deberá evaluar si se han presentado o no las condiciones para hablar de coexistencia pacífica de signos distintivos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° 110013199001201603091704, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 de 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la Sesión Judicial de fecha 10 de septiembre de 2021, conforme consta en el Acta 22-J-TJCA-2021.





Luis Felipe Aguilar Feijoó  
SECRETARIO

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



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 25 de agosto de 2021

**Proceso:** 252-IP-2020

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja de la República de Colombia

**Expediente interno del Consultante:** 15001315300120180016000

**Referencia:** Infracción de derecho de autor por responsabilidad solidaria del Municipio de GACHANTIVÁ de la República de Colombia, por la presunta ejecución pública de obras musicales sin la correspondiente autorización expresa y previa de SAYCO COLOMBIA

**Normas a ser interpretadas:** Artículos 13 Literal b), 15 y 48, 49 y 54 de la Decisión 351

**Temas objeto de interpretación:**

1. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de una obra
2. La responsabilidad solidaria a la que se refiere el Artículo 54 de la Decisión 351
3. Legitimidad para actuar de las sociedades de gestión colectiva
4. Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva

**Magistrado Ponente:**

Luis Rafael Vergara Quintero



**VISTOS:**

El Oficio N° 2021 del 30 de octubre de 2020, recibido vía correo electrónico el día 16 de diciembre del mismo año, mediante el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 8, 9, 14, 15, 21, 22 y 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno N° 15001315300120180016000.

El Auto del 21 de mayo de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES****Partes en el proceso interno**

**Demandante:** SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA – SAYCO COLOMBIA –

**Demandado:** MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

**B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS**

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

1. Si el MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ sería solidariamente responsable por la presunta comunicación o ejecución pública de las obras musicales utilizadas en diferentes eventos públicos (espectáculos artísticos y/o musicales), sin la correspondiente autorización expresa y previa de los titulares del derecho o de la sociedad de gestión colectiva que los representa.
2. Si SAYCO COLOMBIA haba acreditado legitimación para interponer una demanda de infracción de los derechos de las obras musicales que se encuentran en su catálogo y cuya gestión le habría sido encomendada.
3. Si SAYCO COLOMBIA estaba facultada para cobrar las tarifas exigidas al MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, y si se ajustan a las condiciones previstas en la normativa comunitaria andina.



## E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

### 1. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de una obra

- 1.1. En el procedimiento interno, SAYCO COLOMBIA manifiesta que el MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ habría efectuado diferentes eventos musicales en las que se presentaron interpretaciones artísticas de su titularidad, sin contar con la autorización para ello. En virtud de lo anterior, corresponde analizar el tema propuesto.
- 1.2. Teniendo en cuenta el objeto de protección del derecho de autor, corresponde en este punto mencionar aquellos derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.
- 1.3. Al respecto, en este acápite se analizarán únicamente los derechos patrimoniales del derecho de autor, específicamente, el derecho que tiene el titular de una obra para realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública, toda vez que el caso versa sobre esas presuntas afectaciones.

#### Derechos patrimoniales

- 1.4. Los derechos patrimoniales protegen la explotación económica a la cual tiene derecho el autor, en relación con sus obras, los cuales se encuentran contemplados en el Capítulo V de la Decisión 351.
- 1.5. Sobre su definición, Alfredo Vega Jaramillo sostiene lo siguiente:

«Los derechos patrimoniales son las facultades exclusivas que le permiten al autor controlar los distintos actos de explotación económica de la obra, sea que el autor explote directamente la obra o que, como es lo usual, autorice a terceros a realizarla, y participe en esa explotación obteniendo un beneficio económico.

Los derechos patrimoniales son oponibles a todas las personas (erga omnes), son transmisibles, su duración es temporal y las legislaciones establecen algunas limitaciones y excepciones al derecho de autor.»<sup>3</sup> (Énfasis agregado).

- 1.6. Los derechos patrimoniales, contrariamente a los derechos morales, en atención a su propia naturaleza, son exclusivos, de contenido ilimitado, disponibles, expropiables, renunciables, embargables y temporales<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Alfredo Vega Jaramillo, *Manual de Derecho de Autor*. Dirección Nacional de Derecho de Autor - Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, Bogotá, 2010, p. 35.

<sup>4</sup> Ricardo Antequera Parilli, *Derecho de Autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2da Edición, Caracas, 1994, p. 395.



1.7. El Artículo 13 de la Decisión 351 establece una lista enunciativa, mas no taxativa, sobre los derechos exclusivos que le permiten al autor o sus derechohabientes realizar, autorizar o prohibir los siguientes actos de explotación:

- «a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
- d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
- e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.»  
(Subrayado agregado)

1.8. De conformidad con el Artículo 17 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter patrimonial, diferentes a los contemplados en el Artículo 13 del mencionado cuerpo normativo.

1.9. A continuación, se analizará la figura de la Comunicación Pública ante señalada en el párrafo 1.3., a fin de que se pueda determinar si existió o no infracción al derecho de autor dentro del procedimiento interno.

#### **Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de una obra**

1.10. Dado que, en el presente caso, SAYCO COLOMBIA manifestó que efectuaron eventos musicales por parte del MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, se llevaba a cabo la comunicación pública de obras audiovisuales, musicales y fonogramas, corresponde analizar el presente acápite.

1.11. El Literal b) del Artículo 13 de la Decisión 351 reconoce al autor y, en su caso, a sus herederos, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, entre otros, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos y las imágenes, tal como se puede apreciar a continuación:

«**Artículo 13.-** El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:  
(...)

- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;

(...)»

1.12. Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la



obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Decisión 351.

1.13. Sobre la noción de comunicación pública, Delia Lipszyc sostiene lo siguiente:

«Se entiende por comunicación pública de una obra todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares.

La comunicación se considera pública, cualesquiera que fueran sus fines, cuando tiene lugar dentro de un ámbito que no sea estrictamente familiar o doméstico y, aun dentro de este, cuando está integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo (...).<sup>5</sup>

(Subrayado agregado)

1.14. Existen dos elementos que deben presentarse para que se configure un acto de comunicación pública de una obra protegida por el derecho de autor, de manera indebida: (i) el primero, el que un tercero, que no cuenta con la autorización del autor o titular de una obra, la ponga a disposición de una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar o permita que estas tengan acceso a ella; y, (ii) el segundo, que no haya existido una previa distribución de ejemplares de la obra a dichas personas<sup>6</sup>. Asimismo, el acto de comunicación será público cuando se produzca para una colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico.<sup>7</sup>

1.15. Asimismo, el Artículo 15 de la Decisión 351, adicionalmente al supuesto indicado en el párrafo anterior, contempla una lista enunciativa de las formas de comunicación pública de una obra. Dichas modalidades han sido desarrolladas por este Tribunal mediante Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 398-IP-2016 del 5 de abril de 2017, donde se ha manifestado que son las siguientes:

**a) Representación y ejecución pública.**- Constituye uno de los procedimientos para hacer comunicar las obras artísticas y literarias

<sup>5</sup> Delia Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) – Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) – Víctor P. de Zavalía S.A., Buenos Aires, 1993, p. 183.

<sup>6</sup> Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina. Organizado por la OMPI conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Documento preparado por Emilia Aragón. *Contenido del Derecho Autor. El Autor, la Obra, Limitaciones y Excepciones*, p. 13.

Disponible en:  
[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/es/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04\\_23.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_23.pdf) (visitado el 15 de agosto de 2021)

<sup>7</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 33-IP-1999 de fecha 22 de marzo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 565 del 12 de mayo de 2000.



a varias personas, a través de medios distintos de la distribución de ejemplares. Sus principales requisitos consisten en la inexistencia de un vehículo material para que se pueda acceder a la obra y en la destinación de la comunicación a una pluralidad de personas calificadas como "público".

La noción estricta de representación se refiere a las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, comunicadas a través de la escenificación.

- b) Recitación o declamación.**- Hablamos de dicho derecho cuando se hace la lectura de obras literarias, en alta voz, para un público presente o con la utilización de procedimientos diferentes de la radiodifusión, sin que medie la previa distribución de ejemplares.

Las obras comunicadas al público en forma oral, expresamente mencionadas en el Convenio de Berna (Artículo 2.1), también están protegidas por el derecho de autor: las conferencias, alocuciones, sermones y otras de la misma naturaleza, inclusive las clases que se dictan, en el marco de las actividades docentes.

- c) Exhibición o proyección cinematográfica.**- Entre las modalidades del derecho de comunicación pública indirecta se encuentra la facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la proyección o exhibición públicas de las obras cinematográficas, asimiladas a éstas las obras expresadas por un proceso análogo a la cinematografía, así entendidas las secuencias de imágenes y/o sonidos grabados en toda clase de soportes materiales, para proyección ante un público presente.
- d) Exposición.**- El derecho de exposición de las obras de arte plásticas es un derecho similar al derecho de representación.

El acceso público a las obras, o a una copia de la obra, puede darse de forma **"directa"**, denominada genéricamente de "exposición", o **"indirecta"** mediante la utilización de un dispositivo que puede ser una película, un dispositivo, presentado por lo general en una pantalla. Con la aparición de nuevas técnicas que utilizan medios electrónicos, la forma indirecta de presentación de las obras de arte y fotografías ha adquirido importancia creciente, poniendo de relieve la necesidad de una protección expresa y efectiva, en salvaguardia de los derechos exclusivos del autor.

- e) Transmisión.**- "Se entiende por transmisión el acto de enviar a distancia obras, datos, informaciones o la representación, ejecución o recitación de la obra, sin trasladarla materialmente, por medios



idóneos, alámbricos o inalámbricos".<sup>8</sup>

En ese sentido, la transmisión se puede hacer por **radiodifusión**, que se entiende a la comunicación a distancia de sonidos y/o imágenes para su recepción por el público en general por medio de ondas radioeléctricas, a través de la radio, la televisión, o de un satélite<sup>9</sup>; y, por cable **distribución**, el cual consiste en la distribución de señales portadoras de imágenes y/o sonidos, para el público a través de hilo, cable, fibra óptica, entre otros.<sup>10</sup>

- 1.16. En consecuencia, dentro del proceso interno se deberá determinar si existió una vulneración del derecho patrimonial de comunicación pública por parte de la demandada, respecto de obras de titularidad de la demandante, tomando en consideración lo analizado en el presente acápite.
2. **La responsabilidad solidaria a la que se refiere el Artículo 54 de la Decisión 351**
  - 2.1. En el proceso interno se discute si el MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ sería presuntamente responsable solidario por el pago de los derechos de autor, originados por la ejecución pública no autorizada de las obras musicales administradas por SAYCO COLOMBIA, utilizadas en diferentes eventos públicos (espectáculos artísticos y/o musicales).
  - 2.2. El Artículo 54 de la Decisión 351 dispone que ninguna autoridad pública, ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento, dicha autoridad pública, o la persona natural o jurídica de que se trate, será solidariamente responsable.
  - 2.3. Tratándose del incumplimiento de una autoridad pública, en una anterior Interpretación Prejudicial el Tribunal señaló lo siguiente:

«Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su utilización, toda vez que 'apoyo' es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión.

<sup>8</sup> X Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, (del autor, el artista y el productor) 1ra. Edición, noviembre 29 a diciembre 2 de 1995, Quito, pp. 77, 78, 79 y 80.

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 33-IP-1999 de fecha 22 de marzo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 565 del 12 de mayo de 2000.

<sup>10</sup> Ibídem.



En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de ordenador, aun cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el Artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena»<sup>11</sup>.

- 2.4. La responsabilidad solidaria que nace del incumplimiento previsto en el Artículo 54 de la Decisión 351 se aplica a las respectivas responsabilidades que emergen del referido incumplimiento, las que pueden tener tanto naturaleza civil como administrativa.
- 2.5. En efecto, la responsabilidad solidaria a la que se refiere el Artículo 54 de la Decisión 351 implica el deber de satisfacer las remuneraciones debidas por el uso, el resarcimiento de los daños y perjuicios causado con la explotación ilícita y, de ser el caso, el pago de las multas emergentes de la responsabilidad administrativa aplicable.<sup>12</sup>
- 2.6. En el presente caso, la autoridad consultante deberá determinar si el MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ incurrió o no en el incumplimiento previsto en el Artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de ser el caso, los alcances de la responsabilidad solidaria correspondiente.

### 3. Legitimidad para actuar de las sociedades de gestión colectiva

- 3.1. Dentro del proceso interno, se argumentó que SAYCO COLOMBIA no acredita que se le hayan delegado de manera expresa la representación para reclamar los derechos patrimoniales sobre las obras por las cuales solicita el pago de los derechos de autor. Por tal motivo, el Tribunal interpretará el presente tema.
- 3.2. La legitimidad para obrar activa es la facultad con la que cuenta una persona natural o jurídica para activar válidamente un procedimiento administrativo (como peticionante) o un proceso judicial (como demandante).
- 3.3. El Artículo 49 de la Decisión 351 establece lo siguiente:

<sup>11</sup> Interpretación Prejudicial N° 24-IP-98 de fecha 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 394 del 15 de diciembre de 1998.

<sup>12</sup> «La responsabilidad solidaria implica el deber de satisfacer las remuneraciones debidas por el uso, así como de resarcir los daños y perjuicios causados con la explotación ilícita, sin perjuicio de la administrativa o penal que pueda corresponderle de acuerdo a la propia ley autoral u otras leyes.»

(Ricardo Antequera Parilli, y Marysol Ferreyros Castañeda, *El Nuevo Derecho de Autor en el Perú*. Perú Reporting, 1996, Lima, p. 149).



**«Artículo 49.-** Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales».

3.4. La norma antes citada confiere a las sociedades de gestión colectiva la legitimidad para obrar activa bajo dos supuestos:<sup>13</sup>

- a) Bajo los términos de sus propios estatutos.
- b) Bajo los contratos que celebren con entidades extranjeras, para el ejercicio de los derechos encomendados a ellas para su administración, y para hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y proceso judiciales.

3.5. Toda sociedad de gestión colectiva debe tener estatutos debidamente aprobados por la autoridad competente y celebrar contratos con las personas a las que representa, en los cuales se le autorice para que, en nombre de ellas, pueda iniciar las acciones necesarias en defensa de sus derechos, sea en la vía administrativa o la judicial.<sup>14</sup>

3.6. Por otro lado, en relación con la legitimidad procesal de una sociedad de gestión colectiva, mediante Interpretación Prejudicial 165-IP-2015, este Tribunal ha manifestado lo siguiente:

«...para que una sociedad de gestión colectiva ejerza a nombre y en representación de los titulares las acciones legales encaminadas a la protección de los derechos de autor, debe contar con la facultad para actuar a nombre de un tercero, la cual puede ser conferida por el propio afiliado (mandato voluntario), por mandato estatutario o por imperio de la ley, a través de una presunción legal.

(...)

[artículo 49]

...la citada norma andina establece una presunción relativa, juris tantum, de representación o legitimación procesal, tanto en la fase administrativa como en la judicial, en favor de las sociedades de gestión colectiva legalmente establecidas en el territorio andino<sup>7</sup>. Esta presunción de representación o legitimación procesal vuelve más eficiente el sistema de gestión de derechos de autor y derechos conexos, y facilita su defensa y protección, que, de lo contrario, en muchos casos, no sería posible por cuenta del propio derecho-habiente...».

(Subrayado agregado)

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 519-IP-2016 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3154 del 11 de diciembre de 2017.

<sup>14</sup> Ibidem.

«7 De conformidad con la presente interpretación prejudicial, véase, por ejemplo, el Artículo 20.4) de la Ley de Propiedad Intelectual de España, que establece la presunción de afiliación a una sociedad de gestión colectiva; el Artículo 53 de la Ley sobre Derechos de autor de Francia, que establece una presunción de gestión de derechos en favor de las sociedades de gestión colectiva; el Artículo 200 de la Ley Federal del Derecho de Autor de México, que establece una presunción de legitimación respecto de autores residentes en México; la primera parte del Artículo 147 del Decreto Legislativo 822 del Perú, que establece una presunción relativa (iuris tantum) con respecto a la legitimación de las entidades de gestión colectiva, estando a cargo de la denunciada acreditar lo contrario, pues de no hacerlo, se tendrá por válida dicha presunción legal». <sup>15</sup>

3.7. La presunción de representación o legitimación procesal de una sociedad de gestión colectiva lo que busca es proporcionar al autor y a los demás titulares de derechos, a través de la sociedad de gestión colectiva, una herramienta eficaz y eficiente que permita proteger y ejercer manera eficiente los derechos patrimoniales que se encuentran bajo su administración, así como una adecuada recaudación de estos derechos.

Si se exigiera que una sociedad de gestión colectiva tenga que demostrar la representación de todo su repertorio como condición para protegerlo ante una autoridad y recaudar así el derecho de sus asociados, ello significaría la asunción de costos excesivos por parte de dicha sociedad, lo que haría inviable una eficiente y adecuada recaudación de los derechos de sus asociados.

Más aún si se tiene presente que el repertorio de obras administradas por una sociedad de gestión colectiva puede variar constantemente y que la incorporación de nuevos asociados puede efectuarse en cualquier momento, lo que haría difícil o hasta imposible que estas sociedades de puedan demostrar en tiempo real todo el repertorio que se encuentra bajo su administración al momento de iniciar la defensa de los derechos de sus asociados o al momento de efectuar la recaudación patrimonial correspondiente. Por tal razón se justifica que una sociedad de gestión colectiva no se encuentre obligada a demostrar la representación de todo su repertorio por cada proceso iniciado o por cada requerimiento de pago efectuado a un tercero. Así es como funciona esta presunción de legitimidad que la Decisión 351 ha reconocido a favor de las sociedades de gestión colectiva.

3.8. No obstante lo anterior, esta presunción admite prueba en contrario; es decir, que en un caso en concreto, la persona a quien se le impute estar utilizando o explotando obras sin contar con la autorización respectiva, deberá demostrar que el titular del derecho sobre la obra no es afiliado de

<sup>15</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 165-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2682 del 14 de marzo de 2016.



la sociedad de gestión colectiva, o que no se encuentra incorporado a la sociedad colectiva extranjera con la cual mantiene contratos de representación recíproca.

#### 4. Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva

- 4.1. En el caso particular, SAYCO COLOMBIA persigue el pago de una suma de dinero por actos de comunicación pública y ejecución, sin autorización previa de las obras musicales por parte de sus asociados y representados. Por su parte, el demandado se encuentra en desacuerdo con el cobro por no existir legitimación activa y pasiva por parte de SAYCO COLOMBIA.
- 4.2. La tarifa es el precio que debe pagar quien pretende usar el repertorio administrado por la sociedad de gestión colectiva. Sirve, como se advirtió anteriormente, para soportar las acciones administrativas y judiciales en caso de infracción a los derechos administrados por la sociedad; además, genera igualdad de trato en todos los usuarios del repertorio administrado por la institución.<sup>16</sup>
- 4.3. Las tarifas que deben cobrar las sociedades de gestión colectiva, de conformidad con la Decisión 351, tienen las siguientes características:<sup>17</sup>
  - 4.3.1. Deben estar consignadas en un reglamento de tarifas elaborado por la sociedad de gestión colectiva (Literal g del Artículo 45).
  - 4.3.2. Las tarifas generales por el uso de los derechos de sus afiliados deben ser publicadas por lo menos una vez al año en un medio de amplia circulación (Literal h del Artículo 45).
  - 4.3.3. Deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que la normativa interna de los países miembros establezca algo diferente (Artículo 48).
- 4.4. Uno de los pilares básicos del sistema comunitario de protección de los derechos de autor es la libre disposición de los derechos patrimoniales de autor por parte de los titulares de los mismos, salvo ciertas excepciones expresamente consagradas. De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. Son derechos exclusivos, lo que significa que nadie puede explotar el objeto protegible sin la respectiva autorización de su titular. El Artículo 54 de la Decisión 351 es una consecuencia de lo anterior, ya que establece que,

<sup>16</sup> Bercovitz Rodríguez Cano, Rodrigo y otros, *Manual de Propiedad Intelectual*, pág. 285.

<sup>17</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 119-IP-2010 de fecha 8 de abril de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1949 del 3 de junio de 2011.

para la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica, emisión de la radiodifusión, o prestación de apoyo para su utilización, se debe contar siempre con la autorización previa y expresa del titular del derecho o su representante y, por lo tanto, nadie puede autorizar su utilización sin este requisito esencial.<sup>18</sup>

- 4.5. En ese mismo sentido, conforme al mismo Artículo 54 de la Decisión 351, para que una persona natural o jurídica, incluso una autoridad, pueda autorizar la utilización, interpretación, producción fonográfica, radiodifusión de una obra, deberá contar con la autorización expresa por parte del titular del derecho o de su representante; caso contrario podrá ser solidariamente responsable.<sup>19</sup>
- 4.6. Lo anterior está en consonancia con el manto de exclusividad que cubre el derecho de autor, impidiendo que se explote el objeto protegido sin que el titular lo autorice. Salvo excepciones expresamente consagradas, la explotación sin autorización previa y expresa constituiría una infracción a los derechos de autor y daría lugar a trámites administrativos e interposición de acciones judiciales para el cese de la actividad ilícita y la búsqueda de una reparación. Es lógico, pues, que el titular de los derechos de autor esté interesado en autorizar la utilización y acordar los términos de la misma.<sup>20</sup>

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° 15001315300120180016000, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA-2021.

<sup>18</sup> Ibidem.

<sup>19</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 154-IP-2015 de fecha 24 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3045 del 26 de junio de 2017.

<sup>20</sup> Ibidem.



Luis Felipe Aguilar Feijoó  
SECRETARIO

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

PROCESO 252-IP-2020



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 25 de agosto de 2021

|  |  |
|--|--|
| <b>Proceso:</b>                            | 254-IP-2020  |
| <b>Asunto:</b>                             | Interpretación Prejudicial   |
| <b>Consultante:</b>                        | Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, de la República del Ecuador  |
| <b>Expediente interno del Consultante:</b> | 17811-2013-7325  |
| <b>Referencia:</b>                         | Presunta infracción a los derechos de propiedad industrial y perpetración de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial por parte de la señora AURA PAULINA AGUILAR PUENAYAN en contra de FERRERO S.P.A. y FERRERO DEL ECUADOR S.A.   |
| <b>Normas a ser interpretadas:</b>         | Artículos 155, 224, 228, 230, 238, 258 y 259 de la Decisión 486  |
| <b>Temas objeto de interpretación:</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio</li><li>2. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena</li><li>3. Riesgo de confusión entre envases y empaques en el contexto de un acto de competencia desleal</li></ol> |



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

**Magistrado Ponente:** Luis Rafael Vergara Quintero

**VISTOS:**

El Oficio Nº S/N del 14 de diciembre de 2020, recibido físicamente el 17 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 224, 225, 226, 228, 230, 231, 238, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 17811-2013-7325; y,

El Auto del 21 de mayo de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES**

**Partes en el proceso interno**

**Demandantes:** FERRERO S.P.A.

FERRERO DEL ECUADOR S.A.

**Demandada:** AURA PAULINA AGUILAR PUENAYAN

**B. ASUNTO CONTROVERTIDO**

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial y perpetración de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial por parte de la señora AURA PAULINA AGUILAR PUENAYAN en contra de FERRERO S.P.A. y FERRERO DEL ECUADOR S.A., a través de la colocación en el mercado de productos identificados por las marcas **MEANP** y **CHERIR**, las cuales imitarían a las supuestas marcas notorias **FERRERO ROCHE AND DEVICE** (mixta), **PRALINE DEVICE (THREE DIMENSIONAL DEVICE** (tridimensional), **oval DEVICE** (mixta), y **MON CHÉRI & DEVICE** (mixta), así como su apariencia y presentación para la comercialización.



### C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 224, 225, 226, 228, 230, 231, 238, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretarán los Artículos 224, 228, 230, 238, 258 y 259 de la decisión mencionada<sup>1</sup>, por ser pertinentes.

---

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

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

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

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

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

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

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



No procede realizar la interpretación de los Artículos 225, 226 y 231 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el uso y registro no autorizado de las marcas notoriamente conocidas, la prohibición de un tercero al uso de un signo notoriamente conocido.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486<sup>2</sup>, para tratar el tema de la infracción marcaria.

«**Artículo 238.**- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.»

«**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.»

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

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

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquier productos o servicios, cuando tal uso pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquier productos o servicios, cuando ello pudiere causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;



#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.
2. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
3. Riesgo de confusión entre envases y empaques en el contexto de un acto de competencia desleal.
4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.

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

1. **Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio**
  - 1.1. En el proceso interno, FERRERO S.P.A. y FERRERO DEL ECUADOR S.A., alegaron presunta infracción a sus derechos de propiedad industrial y perpetración de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial por parte de la señora AURA PAULINA AGUILAR PUENAYAN a través de la colocación en el mercado de productos identificados por las marcas **MEANP** y **CHERIR**, las cuales imitarían a las supuestas marcas notorias **FERRERO ROCHER AND DEVICE** (mixta), **PRALINE DEVICE (THREE DIMENSIONAL DEVICE** (tridimensional), **oval DEVICE** (mixta), y **MON CHÉRI & DEVICE** (mixta), así como su apariencia y presentación para la comercialización.
  - 1.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precatelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o de una infracción en contra de las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto<sup>3</sup>.
  - 1.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiere causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio».

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



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

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

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

1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características<sup>4</sup>:

- a) **Sujetos activos:** personas que pueden interponer la acción:

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



- (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
- (ii) **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
- b) **Sujetos pasivos:** personas sobre las cuales recae la acción:
- (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
- (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.
- 1.6. El **Literal a)** del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:<sup>5</sup>
- **Supuesto I:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
  - **Supuesto II:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
  - **Supuesto III:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

|                   | <b>Sujeto activo</b>                             | <b>Sujeto pasivo</b>  | <b>Resumen del supuesto</b>  |
|-------------------|--|---|--|
| <b>Supuesto I</b> | El titular de una marca que distingue productos. | Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos. | Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos. |

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



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

- 1.7. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización<sup>6</sup>. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.
- 1.8. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de

<sup>6</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la Lengua Española*. Definición de acondicionar:

"1. tr. Dar cierta condición o calidad.  
2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.  
3. tr. climatizar.  
4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista.  
5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.  
6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo> (Consulta: 13 de marzo de 2021).



requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito<sup>7</sup>.

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

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

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

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



1.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesionan los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, *goodwill*) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado<sup>8</sup>.

1.11. Del **Literal c)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:<sup>9</sup>

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

1.12. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.<sup>10</sup>

1.13. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros contenido o reproduciendo la marca registrada.<sup>11</sup>

1.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Ibídem.

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

<sup>10</sup> Ibídem.

<sup>11</sup> Ibídem.

<sup>12</sup> Ibídem.



- 1.15. La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.<sup>13</sup>
- 1.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.<sup>14</sup>
- 1.17. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.<sup>15</sup>
- 1.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:<sup>16</sup>

- (i) **Fabricar:** incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
- (ii) **Comercializar:** incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales.
- (iii) **Detentar:** incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.

- 1.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Ibídem.

<sup>14</sup> Ibídem.

<sup>15</sup> Ibídem.

<sup>16</sup> Ibídem.

<sup>17</sup> Ibídem.



- 1.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición.<sup>18</sup>
- 1.21. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.
- 1.22. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.<sup>19</sup>
- 1.23. La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.
- 1.24. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo.
- 1.25. Del **Literal d)** del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor<sup>20</sup> con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

<sup>18</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 539-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017.

<sup>19</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

<sup>20</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.



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

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

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

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

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

1.26. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión<sup>21</sup>.

**Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de**

<sup>21</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2230 del 26 de agosto de 2013.



**infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486**

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

«**Artículo 244.**– La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.»

1.28. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.<sup>22</sup>

1.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica<sup>23</sup>, a saber:

- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.
- b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.
- c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.

<sup>22</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

<sup>23</sup> Al respecto, se sugiere revisar: Víctor Sebastián Baca Oneto, *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General*. En: Revista Derecho & Sociedad, editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269.

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



- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.
- 1.30. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.<sup>25</sup>
- 1.31. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.<sup>26</sup>
- 1.32. En cambio, respecto del plazo de cinco años<sup>27</sup>, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:<sup>28</sup>
- Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
  - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.
  - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
  - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.
- 1.33. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de

<sup>25</sup> Ibídem.

<sup>26</sup> Ibídem.

<sup>27</sup> Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

<sup>28</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.



propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.<sup>29</sup>

- 1.34. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.<sup>30</sup>
- 1.35. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.<sup>31</sup>
- 1.36. En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.<sup>32</sup>
- 1.37. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad

<sup>29</sup> Ibídem.

<sup>30</sup> Ibídem.

<sup>31</sup> Ibídem.

<sup>32</sup> Ibidem.



intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.<sup>33</sup>

- 1.38. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.<sup>34</sup>
- 1.39. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.<sup>35</sup>

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

- 1.40. El **Literal e)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.<sup>36</sup>
- 1.41. En cuanto al **riesgo de dilución**, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente:

«En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia...»<sup>37</sup>.

<sup>33</sup> Ibídem.

<sup>34</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 342-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de noviembre de 2018.

<sup>35</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

<sup>36</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

<sup>37</sup> Montiano Monteagudo, *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.



- 1.42. En cuanto al **riesgo de uso parasitario**, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.<sup>38</sup>
- 1.43. Por su parte, la disposición contenida en el **Literal f)** del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.<sup>39</sup>
- 1.44. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.<sup>40</sup>
- 1.45. Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.<sup>41</sup>
- 1.46. El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros:<sup>42</sup>
- introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

<sup>38</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

<sup>39</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 410-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3005 del 26 de abril de 2017.

<sup>40</sup> Ibídem.

<sup>41</sup> Ibídem.

<sup>42</sup> Ibídem.



- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

1.47. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos exemplificados en el párrafo anterior.<sup>43</sup>

1.48. En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.<sup>44</sup>

1.49. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma<sup>45</sup>.

1.50. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que «su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria»<sup>46</sup>.

1.51. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486

<sup>43</sup> Ibídem.

<sup>44</sup> Ibídem.

<sup>45</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.

<sup>46</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio de 2015.



que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

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

1.52. Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.32 al 1.37 de la presente Interpretación Prejudicial.

1.53. Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

**2. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena**

2.1. FERRERO S.P.A. y FERRERO DEL ECUADOR S.A., señalaron en su demanda que AURA PAULINA AGUILAR PUENAYAN, incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de la comercialización de productos que imita a las marcas notorias **FERRERO ROCHER AND DEVICE** (mixta), **PRALINE DEVICE (THREE DIMENSIONAL DEVICE** (tridimensional), **OVAL DEVICE** (mixta), y **MON CHÉRI & DEVICE** (mixta) pertenecientes a FERRERO S.P.A. y FERRERO DEL ECUADOR S.A. y por el supuesto aprovechamiento de la reputación de las empresas mencionadas, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.

**Definición de competencia desleal**

2.2. 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 competidor.<sup>47</sup>

- 2.3. 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.<sup>48</sup>
- 2.4. 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.<sup>49</sup>
- 2.5. 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.
- 2.6. Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

<sup>47</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 38-IP-98, de fecha 22 de fecha enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419 del 17 de marzo de 1999.

<sup>48</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 01-IP-2018 de fecha 8 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3215 del 23 de febrero de 2018.

Ibídem.



«**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.»

- 2.7. 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.<sup>50</sup>
- 2.8. 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.<sup>51</sup>
- 2.9. 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)<sup>52</sup>. Veamos en detalle ambos elementos:
- Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
  - 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.

- 2.10. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores,

<sup>50</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2616 del 26 de octubre de 2015.

<sup>51</sup> Ibídem.

<sup>52</sup> 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.



al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.<sup>53</sup>

### Actos de confusión

2.11. 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.

2.12. Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo con lo sostenido por este Tribunal:<sup>54</sup>

- 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 concurran 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.

2.13. 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.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Ibídem.

<sup>54</sup> Ibídem.

Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

**Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena**

- 2.14. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.<sup>56</sup>
- 2.15. 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.
- 2.16. 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.<sup>57</sup>
- 2.17. 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.<sup>58</sup>
- 2.18. 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.<sup>59</sup>
- 2.19. 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.

<sup>56</sup> Ibídem.

<sup>57</sup> Ibídem.

<sup>58</sup> Ibídem.

<sup>59</sup> Ibídem.



3. **Riesgo de confusión entre envases y empaques en el contexto de un acto de competencia desleal**
  - 3.1. Para analizar el riesgo de confusión entre envases y empaques la autoridad debe tener en consideración todos los elementos involucrados: el diseño de las formas, los materiales utilizados, los colores, los elementos gráficos y denominativos, y la disposición de los elementos antes mencionados. Se trata de un análisis integral que tiene por objeto comparar el envase con el empaque, o dos envases, o dos empaques.
  - 3.2. La actuación de buena fe implica que cada empresario, sobre la base de su esfuerzo empresarial (eficiencia), diseña sus propios envases y empaques, lo que evidentemente tiene un costo. La competencia desleal, por el contrario, supone atraer clientes de manera desleal (sin esfuerzo empresarial), caso en el cual, por ejemplo, el empresario infractor, o imita el envase o empaque del competidor simplemente para ahorrar los costos que implicaría elaborar un diseño propio, o imita el envase o empaque para inducir a error al consumidor y así desviar la clientela. Ambos casos de imitación constituyen actos de competencia desleal.
  - 3.3. La imitación a una iniciativa empresarial será lícita si ella es desarrollada de conformidad con la buena fe empresarial. Por ejemplo, si alguien pone un restaurante con karaoke nada impide que otro empresario, sobre la base de su libre iniciativa privada y libertad de empresa, imite la iniciativa de poner también un restaurante con karaoke, conservando cada uno sus marcas y los diseños propios de cada establecimiento, de modo que no haya riesgo de confusión, ni directo ni indirecto, respecto del origen empresarial de ambos negocios.
  - 3.4. Por tanto, un primer límite al derecho de imitación es respetar los derechos de propiedad industrial existentes (marcas, nombres comerciales, lemas comerciales). Un segundo límite es que no haya riesgo de confusión directo o indirecto. Un tercer límite, según la tipificación interna de cada país, será si la imitación es sistemática, lo que evidencia el aprovechamiento del esfuerzo y gastos en innovación en los que incurre el competidor.

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

- 4.1. En el proceso interno las empresas FERRERO S.P.A. y FERRERO DEL ECUADOR S.A. argumentaron que las marcas **FERRERO ROCHER AND DEVICE** (mixta), **PRALINE DEVICE (THREE DIMENSIONAL DEVICE** (tridimensional), **OVAL DEVICE** (mixta), y **MON CHÉRI & DEVICE** (mixta) serían notorias, 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 pertinente.<sup>60</sup>
  - b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros.
  - c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

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

- 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

<sup>60</sup> El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:  
«(...)

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

»



tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique<sup>61</sup>. 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 pertinente.<sup>62</sup>

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

- 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 miembro<sup>63</sup>. 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.
- 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.

<sup>61</sup> Artículo 230 de la Decisión 486.

<sup>62</sup> La **marca renombrada** (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

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.



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 egent probationem*), no son objeto de prueba.<sup>64</sup>

4.11. La marca notoria extracomunitaria<sup>65</sup> no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo<sup>66</sup>.

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.

#### 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.

<sup>64</sup> En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

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

<sup>65</sup> No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.

<sup>66</sup> La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

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



- 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 incursa 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 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 conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular<sup>67</sup>.

#### **La notoriedad del signo solicitado a registro<sup>68</sup>**

4.19. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el país miembro o en

<sup>67</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2781 del 19 de agosto de 2016.

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.



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 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 competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente con base en las pruebas presentadas.

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

- 4.24. En acáptes anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada<sup>69</sup> como la marca notoria regulada en la Decisión 486

<sup>69</sup> Que no se encuentra expresamente 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 cancelación.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Como afirma Gustavo León y León: «Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.» (Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. ECB Ediciones S.A.C. – Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento.

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

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

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

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



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 cuya titularidad pertenecen a las empresas FERRERO S.P.A. y FERRERO DEL ECUADOR S.A., eran o no notorias al momento de la presentación de la demanda de infracción de derechos de propiedad industrial incoada en contra de la señora AURA PAULINA AGUILAR PUENAYAN.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° 17811-2013-7325, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial del 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA-2021.



Luis Felipe Aguilar Feijoó  
SECRETARIO

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

PROCESO 254-IP-2020 |

