



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 19 de octubre de 2022

Proceso: 339-IP-2021

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente de origen: SD2016/0002356

Expediente interno del consultante: 11001032400020200003300

Referencia: Presunta nulidad de la marca **BAHÍA** (mixta) por haber sido obtenida de mala fe y ser idéntica o semejante a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante fue un representante o distribuidor expresamente autorizado por el titular

Normas a ser interpretadas: Literal d) del Artículo 136, y de los Artículos 137 y 172 (segundo párrafo) de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular
2. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal
3. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

Magistrado ponente: Gustavo García Brito



VISTOS:

El Oficio N° 2322 de fecha 1 de diciembre de 2021, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 136 y de los Artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020200003300.

El Auto de fecha 30 de septiembre de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Laboratorios Portugal S.R.L.

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

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es el siguiente:

Si procedería la nulidad del registro, presuntamente obtenido de mala fe y con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal, de la marca **BAHÍA** (mixta)¹, cuya titularidad pertenece a Swiss Herbal S.A.S., toda vez que dicho registro habría sido concedido vulnerando las disposiciones del Literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486, debido a que el titular de la marca otorgada fungía como distribuidor en la República de Colombia de los productos fabricados por la empresa demandante.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 136 y de los Artículos 137 y 172 de la Decisión 486. Procede la interpretación del Literal d) del Artículo 136 y de los Artículos 137 y 172 (delimitándolo al segundo párrafo) de la Decisión 486², por ser pertinente.

¹ Para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

² Decisión 486

«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular.
2. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal.
3. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor, o expresamente autorizado por el titular**
 - 1.1. En el proceso interno, Laboratorios Portugal S.A.S. argumentó que el registro de la marca **BAHÍA** (mixta) no debió ser otorgado por encontrarse dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el Literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que el demandante señaló que durante varios años Swiss Herbal S.A.S. actuó como distribuidor, en la República de Colombia, de los productos fabricados por Laboratorios Portugal S.A.S., lo cual probaría la existencia de una relación comercial previa entre las partes.
 - 1.2. En atención a lo anterior, resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal d), cuyo tener es el siguiente:

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

(...)

- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero...»

«**Artículo 137.-** Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.»

«**Artículo 172.-** (...)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.»



autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(...)»

- 1.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el Literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.
- 1.4. Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en alguno de los países miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado³.
- 1.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión o de asociación⁴.
- 1.6. En ese sentido, se deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la «persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta»⁵; y por distribuidor, al

³ Ver las Interpretaciones Prejudiciales números 48-IP-2012 de fecha 6 de junio de 2012 y 547-IP-2015 de fecha 9 de septiembre de 2016, publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 2097 del 26 de septiembre de 2012 y 2863 del 10 de noviembre de 2016.

⁴ Ver la Interpretación Prejudicial N° 547-IP-2015 de fecha 9 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2863 del 10 de noviembre de 2016.

⁵ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de representante:

«De representar y -nte.

1. adj. Que representa.

2. m. y f. Persona que representa a un ausente, cuerpo o comunidad.

3. m. y f. Persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta.

4. m. y f. Persona que gestiona los contratos y asuntos profesionales a actores, escritores, artistas,

encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse⁶.

- 1.7. Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno⁷. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada⁸.
- 1.8. Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando haya sido solicitado de mala fe.

2. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal

- 2.1. En el proceso interno, se argumentó que el registro de la marca **BAHÍA** (mixta) habría sido solicitado con la intención de perpetrar y consolidar un acto de competencia desleal. En atención a ello, se analizará el presente tema.
- 2.2. El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

«Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.»

Definición de competencia desleal

- 2.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades

compañías teatrales, etc.

5. m. y f. p. us. Actor o actriz de teatro...»

Disponible en: <https://dle.rae.es/representante> (Consulta: 30 de septiembre de 2022).

⁶ Ver la Interpretación Prejudicial N° 48-IP-2012 de fecha 6 de junio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2097 del 26 de septiembre de 2012.

⁷ Ver las Interpretaciones Prejudiciales números 48-IP-2012 de fecha 6 de junio de 2012 y 547-IP-2015 de fecha 9 de septiembre de 2016, publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 2097 del 26 de septiembre de 2012 y 2863 del 10 de noviembre de 2016.

⁸ Ver la Interpretación Prejudicial N° 547-IP-2015 de fecha 9 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2863 del 10 de noviembre de 2016.



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.⁹

- 2.4. 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.¹⁰.
- 2.5. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.¹¹
- 2.6. 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 similares¹².
- 2.7. Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la

⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 38-IP-98 de fecha 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419 del 17 de marzo de 1999.

¹⁰ 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.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*.

propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.»



- 2.8. 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.¹³
- 2.9. 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.¹⁴
- 2.10. 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)¹⁵. Veamos en detalle ambos elementos:
- a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
 - b) Es desleal porque, en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrarios a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.
- 2.11. 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.

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

- 2.12. El Artículo 259 de la Decisión 486 establece que constituyen actos de

¹³ Ver Interpretación Prejudicial N° 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2616 del 26 de octubre de 2015.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, *La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar*. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol. 9, núm. 9, enero-diciembre 2013, p. 143.



competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

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

Los actos de confusión

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

2.14. Se trata de todas aquellas conductas susceptibles de alterar la percepción de la realidad por parte de los consumidores y usuarios, de modo que puedan hacerles dudar [incurrir en confusión] acerca de la procedencia empresarial de los bienes o prestaciones ofertados en el mercado, y así, afectar sus decisiones y preferencias a favor de uno [el agente económico que comete el acto de competencia desleal] y en perjuicio de otro u otros [el competidor o competidores del agente económico que comete el acto de competencia desleal].¹⁶

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

2.15. Como señala el Artículo 20 de la Ley de Competencia Desleal española¹⁷, se reputan desleales aquellas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar el comportamiento económico

¹⁶ Luis Alberto Marco Arcalá, *Artículo 20 – Prácticas engañosas por confusión para los consumidores*, en AA.VV. (Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, director), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Editorial Aranzadi, SA – Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 584-585.

¹⁷ Ley 3/1991, publicada en el BOE núm. 10 del 11 de enero de 1991, según el texto consolidado al 13 de julio de 2022.



de los consumidores o usuarios.

- 2.16. En sentido similar, el Literal a) del Numeral 2 del Artículo 6 de la Directiva europea sobre las prácticas comerciales desleales¹⁸ establece que también se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor.
- 2.17. Según Gustavo León y León, en este primer grupo también podemos comprender a los actos que configuran una «explotación indebida de la reputación ajena», esto es, que tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero y que, con frecuencia, se materializan mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.¹⁹
- 2.18. Sobre el particular, el Artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal española establece que se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, menciona esta disposición, que se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Los actos de denigración

- 2.19. En el segundo grupo (literal b) están los actos de denigración o descrédito del competidor; es decir, las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- 2.20. Para entender mejor los supuestos contemplados en el segundo grupo,

¹⁸ Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada Diario Oficial de la Unión Europea el 11 de junio de 2005.

¹⁹ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*, Tomo 2, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2022, p. 372.



resulta pertinente mencionar el Artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal española, la cual considera como desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero [el competidor del agente infractor] que sean aptas para menoscabar su crédito [reputación] en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

- 2.21. El literal b) del Artículo 259 de la Decisión 486 no contempla todos los supuestos de denigración, sino aquellos que se encuentran relacionados con los derechos de propiedad industrial del competidor o competidores, como marcas, nombres comerciales, patentes de invención, entre otros.

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

- 2.22. Respecto del segundo grupo, Gustavo León y León menciona a los que se pueden denominar como «actos de descrédito comercial», que a su vez comprenden²⁰:

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

Los actos de engaño

- 2.23. Finalmente, el tercer grupo (literal c), se refiere a los actos de **engaño** relacionados con los propios productos o prestaciones del infractor. Como dice la norma andina, se trata de indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error

²⁰ *Ibidem*, pp. 374-375.



sobre elementos objetivos del producto (o servicio), tales como su naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, del infractor.

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

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

2.25. El acto de engaño puede derivar de dos tipos de actuaciones positivas, pues habrá deslealtad no solo cuando el acto de competencia «contenga información falsa», sino también cuando ese acto ofrece «información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o puede inducir a error a los destinatarios». De este modo, en cualquiera de los dos supuestos se alcanza un mismo resultado; esto es, que bien por encerrar afirmaciones falsas y, que por tanto, no se corresponden con la realidad, bien por contener afirmaciones veraces que, sin embargo, por la razón que sea, generan una impresión falsa en quien se dirige, la representación que se hace por sus destinatarios no se compadece con la realidad de las cosas, incurriendo así en el error.²¹

La tipificación de los actos de competencia desleal

2.26. El Artículo 259 de la Decisión 486 admite la posibilidad de que existan otros supuestos de competencia desleal vinculados a los derechos de propiedad industrial, pues al margen de los allí establecidos, claramente se consigna la expresión: «entre otros». Así, con mayor razón pueden existir otros supuestos de actos de competencia desleal que no están vinculados a los derechos de propiedad industrial. Es así que los países miembros de la Comunidad Andina pueden tener legislación nacional que tipifique supuestos de competencia desleal distintos a los establecidos en los Artículos 259 y 262 de la Decisión 486, tanto vinculados a los derechos

²¹

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



de propiedad industrial como no vinculados a dichos derechos.²²

De las acciones de competencia desleal²³

- 2.27. El Artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.
- 2.28. De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad.
- 2.29. Los Artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.
- 2.30. En efecto, el Artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.
- 2.31. El Artículo 269 dispone, por su parte, que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

Diferencia entre actos de competencia desleal e infracción marcaria

- 2.32. Algunos hechos tipificados como infracción marcaria eventualmente podrían constituir actos de competencia desleal. Así, por ejemplo, lo señalado en el Literal d) del Artículo 155 («usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro») podría ser similar a lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 («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»). Sin embargo, es necesario diferenciar la naturaleza de las infracciones marcarias de la de

²² Es el caso, por ejemplo, de la Ley 256 de 1996 por la cual se dictan normas sobre competencia desleal (Colombia), del Decreto Legislativo 1044 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal del 2008 (Perú) o de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del 2011 (Ecuador).

²³ Ver Interpretación Prejudicial N° 130-IP-2007 del 17 de octubre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1584 del 11 de febrero de 2008.



los actos de competencia desleal.

- 2.33. 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.
- 2.34. La infracción marcaria se consuma con la actividad, incluso de carácter preparatorio, de usar de una u otra forma un signo distinto idéntico o similar a una marca registrada o notoria (o renombrada), al punto que es posible que el infractor desconozca la existencia del titular de la marca y/o del registro marcario. La infracción marcaria afecta un derecho de propiedad industrial en cabeza del titular del registro.
- 2.35. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137 de la Decisión 486, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

3. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

- 3.1. En el proceso interno, Laboratorios Portugal S.R.L. solicitó que se declare la nulidad del registro de la marca **BAHÍA** (mixta) por presuntamente haber sido solicitado de mala fe, debido a que el titular de la marca otorgada fungía como distribuidor de los productos de la empresa demandante Laboratorios Portugal S.R.L. en la República de Colombia. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.
- 3.2. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente:

«Artículo 172.- (...)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.»

(Subrayado agregado)

- 3.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos:
- (i) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.
 - (ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado



de mala fe.

- 3.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.²⁴
- 3.5. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.²⁵
- 3.6. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.²⁶
- 3.7. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.²⁷
- 3.8. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas

²⁴ Ver la 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.

²⁵ *Ibidem.*

²⁶ *Ibidem.*

²⁷ Ver la Interpretación Prejudicial N° 12-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015.



jurídicas de concesión de derechos de la marca.²⁸

- 3.9. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.²⁹
- 3.10. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.³⁰
- 3.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.³¹
- 3.12. El análisis que se realice debe partir de «indicios razonables» que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.³²
- 3.13. 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 registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación al público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en

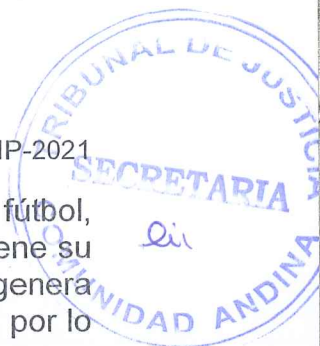
²⁸ Ver la Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Ver la Interpretación Prejudicial N° 12-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015.

³¹ Ver la 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.

³² *Ibidem*.



espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.³³

- 3.14. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
- 3.15. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca **BAHÍA** (mixta), incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486.

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° **11001032400020200003300**, 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 19 de octubre de 2022, conforme consta en el Acta 41-J-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Feijoó
Secretario

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

³³ *Ibidem.*