



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 243-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2017-01265 Referencia: Legitimación para solicitar el procedimiento de cancelación por falta de uso del registro de la marca COLONIA «MAR AZUL III» (mixta) perteneciente a Sifflet Cía. Ltda.....2
PROCESO 253-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en Cuenca, Provincia de Azuay de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 01501-2019-00015 Referencia: El reconocimiento de las mercancías en ejercicio del control posterior de las autoridades aduaneras de los Países Miembros.....7
PROCESO 302-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110013199001201811470 01 Referencia: Actos de Competencia Desleal presuntamente realizados por Luz Bibiana López Ruíz (representante legal de Industrias Bithoga S.A.S.) por el registro de mala fe en la República de Colombia de la marca GALFER cuyo titular es Industrias Galfer S.A.S.....17

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 4 de marzo de 2021**

Proceso: 302-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del consultante: 110013199001201811470 01

Referencia: Actos de Competencia Desleal presuntamente realizados por Luz Bibiana López Ruíz (representante legal de Industrias Bithoga S.A.S.) por el registro de mala fe en la República de Colombia de la marca **GALFER** cuyo titular es Industrias Galfer S.A.S.

Normas a interpretar: Artículos 258, 259, 268 y 269 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena
2. De las acciones de competencia desleal

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS

El Oficio N° C-2411 de fecha 24 de julio de 2019, recibido vía correo electrónico el día 6 de agosto del mismo año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a), b), d), e) y g) del Artículo 134, de los Literales a), b), e), f), i), j), y l) del Artículo 135, de los Literales d) y e) del Artículo 155, y del Artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la





Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 110013199001201811470 01.

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

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Industrias Galfer S.A.

Demandada: Luz Bibiana López Ruíz (representante legal de Industrias Bithoga S.A.S.)

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si Luz Bibiana López Ruíz (representante legal de Industrias Bithoga S.A.S.) habría cometido actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial en contra de Industrias Galfer S.A.S.¹ al haber obtenido en la República de Colombia el registro de las marcas GALFER.
2. Si la acción declarativa y de condena por actos de competencia desleal propuesta por Industrias Galfer S.A.S. en contra de Luz Bibiana López Ruíz (representante legal de Industrias Bithoga S.A.S.) habría prescrito.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a), b), d), e) y g) del Artículo 134, de los Literales a), b), e), f), i), j), y l) del Artículo 135, de los Literales d) y e) del Artículo 155, y del Artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. No procede realizar la interpretación de las normas solicitadas por cuanto la controversia dentro del proceso interno no gira en torno al concepto de marca y sus requisitos, las causales de irregistrabilidad absoluta de marcas, tampoco sobre la acción de infracción a los derechos de propiedad industrial, ni sobre la cancelación de registro de marcas.

Quien alegó ser titular de dichas marcas en España.





3. De oficio se interpretarán los Artículos 258, 259, 268 y 269 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², a fin de abordar el tema sobre actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y la prescripción de la acción por competencia desleal prevista en la Decisión 486.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
2. De las acciones de competencia desleal.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena**
 - 1.1. Industrias Galfer S.A.S. alegó en su escrito de demanda que es titular de las marcas **GALFER**, las cuales son comercializadas en más de cuarenta (40) países. Además, indicó que la empresa Giocar América Inc. ha fungido como distribuidor y autorizado de sus marcas en Estados Unidos de América, y que esta última ha proveído a través de la exportación hacia Colombia³, desde el año 2012, de los productos de la marca **GALFER** a Industrias Bithoga S.A.S.

Asimismo, manifestó que la señora Luz Bibiana López Ruíz

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

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

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

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

«Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.

Artículo 269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación.»

³ Sin contar con un distribuidor autorizado en la República de Colombia.





(representante legal de Industrias Bithoga S.A.S.)⁴ obtuvo sin autorización alguna en la República de Colombia el registro de las marcas **GALFER**, incurriendo en presuntos actos de competencia desleal en contra del demandante. En atención a ello, resulta pertinente analizar el presente tema.

Definición de competencia desleal

- 1.2. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor⁵.
- 1.3. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.
- 1.4. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.
- 1.5. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al

⁴ Teniendo pleno conocimiento de la existencia de sus marcas, de su prestigio y trayectoria mundial.

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





competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.

- 1.6. Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

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

- 1.7. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.⁶
- 1.8. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.⁷
- 1.9. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)⁸. Veamos en detalle ambos elementos:
- a) Es un acto de competencia porque lo realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
 - b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño

⁶ 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.

⁷ Ibidem.

⁸ Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, *La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar*. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, N° 9, enero-diciembre 2013, p. 143.





efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

- 1.10. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.⁹

Actos de confusión

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

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

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

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

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.





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

Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

- 1.14. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.¹²
- 1.15. A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.
- 1.16. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.¹³
- 1.17. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.¹⁴
- 1.18. En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.¹⁵
- 1.19. Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.

¹¹ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

¹² Ibidem.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Ibidem.





2. De las acciones de competencia desleal¹⁶

- 2.1. En el proceso interno, Luz Bibiana López Ruíz (representante legal de Industrias Bithoga S.A.S.) alegó que la acción declarativa y de condena por actos de competencia desleal propuesta por Industrias Galfer S.A.S. habría prescrito de conformidad con la norma interna colombiana. En atención a ello, resulta pertinente desarrollar el presente tema.
- 2.2. 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.
- 2.3. 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.
- 2.4. 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.
- 2.5. 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.
- 2.6. 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.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N° **110013199001201811470 01**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.


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

¹⁶ 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.





aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la Sesión Judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 05-J-TJCA-2021.



Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

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

