



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 108-IP-2021	
Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente Interno del Consultante: 045/2020 Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 11, 13 y 18 de la Decisión 571 – «Valor en aduana de las Mercancías Importadas» y literal c) del primer párrafo del artículo 53 del anexo de la Resolución 1684 — «Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión 571» Temas objeto de la consulta prejudicial: 1. La responsabilidad de un tercero autorizado (agencia despachante o agente de aduanas) por la veracidad o exactitud de la información o valor declarado en aduana 2. Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado en aduana	3
PROCESO 231-IP-2021	
Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente Interno del Consultante: 8530-2019-0-1801-JR-CA-25 Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 136 (literal b), 172, 190, 192 y 195 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» Temas objeto de la consulta prejudicial: 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. El nombre comercial. Características y su protección 3. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia 4. El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre comercial 5. El registro o depósito de un nombre comercial. Sobre la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial	

6.Cancelación por falta de uso de un nombre comercial. La Protección del nombre comercial. El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo. El nombre comercial registrado y el no registrado. Diferencia entre acción de cancelación de marca y de nombre comercial

7.Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de un nombre comercial de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio

8.Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial

9.Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial

10.Particularidades relacionadas con la figura jurídica del nombre comercial prevista en la Decisión 486

..... 15

PROCESO 128-IP-2022

Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente Interno del Consultante: 13047-2019-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Nulidad del registro de la marca TAPOUT (denominativa) por presuntamente haber sido obtenido de mala fe..... 64

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 6 de octubre de 2023**

Proceso: 231-IP-2021

Asunto: Interpretación prejudicial

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

Expediente de origen: 718667-2017/DSD

Expediente interno del consultante: 8530-2019-0-1801-JR-CA-25

Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 136 (literal b), 172, 190, 192 y 195 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Temas objeto de la consulta prejudicial:

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos
2. El nombre comercial. Características y su protección
3. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia
4. El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre comercial
5. El registro o depósito de un nombre comercial. Sobre la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial
6. Cancelación por falta de uso de un nombre comercial. La Protección del nombre comercial. El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo. El nombre comercial registrado y el no registrado. Diferencia entre



Proceso 231-IP-2021

- acción de cancelación de marca y de nombre comercial
7. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de un nombre comercial de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio
 8. Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial
 9. Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial
 10. Particularidades relacionadas con la figura jurídica del nombre comercial prevista en la Decisión 486

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO:

El Oficio 8530-2019-0-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ del 17 de septiembre de 2021 recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal b), 172, 190, 192 y 195 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)¹, a fin de resolver el proceso interno 8530-2019-0-1801-JR-CA-25.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Construcciones Inmobiliarias FP S.A.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —Indecopi—

B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA

¹ Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.

isc



Proceso 231-IP-2021

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO

1. Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022² y 391-IP-2022³, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el **Tribunal** o el **TJCA**) reconoció que «la doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto.
2. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente:

«PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos:

- a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido

² Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

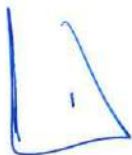




Proceso 231-IP-2021

interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional;

- b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso.
- c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,
- d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe



KSC



Proceso 231-IP-2021

aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

CUARTO:

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

(...))»

C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal b), 172, 190, 192 y 195 de la Decisión 486⁴.

⁴ Decisión 486.-

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

(...)

- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...))»



Proceso 231-IP-2021

2. Con relación al artículo 172 de la Decisión 486, corresponde señalar que dicha norma constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 90-IP-2022 de fecha 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023⁵, motivo por el cual, no será objeto de pronunciamiento adicional en la presente providencia.
3. En cuanto a los artículos 136 (literal b), 190, 192 y 195 de la Decisión 486 que también fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada

«**Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

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.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.»

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

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

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

«**Artículo 192.-** El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.»

«**Artículo 195.-** Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas.»

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/GACETA%205247.pdf>



Proceso 231-IP-2021

en el presente proceso, corresponde señalar que dicha norma que regula aspectos relacionados con la irregistrabilidad de signos distintivos y con la figura jurídica del nombre comercial, y están vinculados directamente con los siguientes temas específicos:

- Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
- El nombre comercial. Características y su protección.
- Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia.
- El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre comercial.
- El registro o depósito de un nombre comercial. Sobre la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial.
- Cancelación por falta de uso de un nombre comercial. La Protección del nombre comercial. El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo. El nombre comercial registrado y el no registrado. Diferencia entre acción de cancelación de marca y de nombre comercial.
- Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de un nombre comercial de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.
- Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial
- Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial.
- Particularidades relacionadas con la figura jurídica del nombre comercial prevista en la Decisión 486

Al respecto, resulta pertinente señalar que la norma citada, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos: *isc*



Proceso 231-IP-2021

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

[1.1] El literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, concretamente en lo referente a la causal relativa de irregistrabilidad de la solicitud de un signo como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, dispone lo siguiente:

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

(...)

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

[1.2] De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña que fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo.

[1.3] Por su parte, el literal c) del artículo 194 de la Decisión 486, concretamente en lo que corresponde a la irregistrabilidad de un nombre comercial, dispone lo siguiente:

«**Artículo 194.-** No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

(...)

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

(...)

(Subrayado agregado)

[1.4] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un nombre comercial cuando su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión al carecer de fuerza distintiva.

[1.5] Para efectuar el análisis de riesgo de confusión y/o asociación en los casos previstos en las disposiciones citadas anteriormente (literal b) del artículo 136 y literal c) del artículo 194 de la Decisión 486), la autoridad nacional competente



Proceso 231-IP-2021

deberá remitirse, en lo que fuere pertinente, a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.6. de las páginas 3 a 7 de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, todos de fecha 13 de marzo de 2023; y que constan en las páginas 4 a 8; 39 a 43; 74 a 78 y 4 a 8; respectivamente, de las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146⁶ y 5147⁷ publicadas en la misma fecha.

[2] El nombre comercial. Características y su protección

- [2.1] El literal b) del artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.⁸
- [2.2] El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como «...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.»
- [2.3] El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial

- [2.4] Las principales características del nombre comercial son las siguientes⁹:
- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
 - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

⁶ Disponibles en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

⁷ Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 40-IP-2013 de 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2249 de 13 de noviembre de 2013.

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





Proceso 231-IP-2021

- *El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.*
- *El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.*

Protección del nombre comercial

- [2.5] *Los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.*
- [2.6] *El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: «Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.»¹⁰*
- [2.7] *Este Tribunal también ha manifestado que:*

«(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusividad. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...).»¹¹

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial 45-IP-98 de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581 del 12 de julio de 2000.

Ibidem.





Proceso 231-IP-2021

- [2.8] *Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional «que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario».*¹²
- [2.9] *La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.*
- [2.10] *Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.*
- [2.11] *Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.*
- [2.12] *Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.*
- [3] **Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia**

12

Ver Interpretación Prejudicial 3-IP-98 de 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 338 del 11 de mayo de 1998. *isc*



Proceso 231-IP-2021

[3.1] De conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

[3.2] Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.¹³

En efecto, es usual y frecuente en los Países Miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional.

[3.3] Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios¹⁴:

- a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.

¹³ La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI menciona lo siguiente:

«A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio. En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habría riesgo de interferencia ni de confusión. Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.»

(Subrayado agregado)

Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPI/MAO/CCS/97/1, p. 20.

Disponible en: https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=4125

14

Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.



Proceso 231-IP-2021

- b) *Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales.*
- c) *Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.*
- d) *Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.¹⁵*

¹⁵ El grado de conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo, medio o alto de impacto en el consumidor. Así, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes criterios:

- Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ámbito geográfico en que se desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto.
- Utilización de canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto.
- Nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor nivel de impacto.

La percepción del público consumidor para determinar la posibilidad de error en su elección, de conformidad con lo siguiente:

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

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

- Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o



Proceso 231-IP-2021

- [3.4] *Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios.*
- [3.5] *Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores.*
- [3.6] *No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio.*
- [3.7] *Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal.*

Crterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada

- [3.8] *El registro de una marca confiere protección a este signo distintivo en todo el territorio del País Miembro, aunque sea usado solo en una fracción de dicho territorio.*
- [3.9] *El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486 no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión, influencia o conocimiento del nombre comercial. Si el nombre comercial se registrara no habría discusión alguna de que su protección tendría que ser,*

profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.



Proceso 231-IP-2021

al igual que la marca registrada, en todo el territorio del País Miembro.

[3.10] En párrafos anteriores, se explica lo referido al ámbito de protección territorial del nombre comercial no registrado¹⁶ y además se establecen los criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada. A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones:

- a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca¹⁷, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un País Miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial —pese a que su uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el mencionado registro marcario.
- b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de generar riesgo de confusión) al nombre comercial, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial. Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado.
- c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos. En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto.

¹⁶ Tratándose del nombre comercial registrado, reiteramos, no cabe duda que la protección es en todo el territorio del País Miembro.

¹⁷ Es decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexión entre los respectivos bienes o servicios. *ISC*



Proceso 231-IP-2021

[4] El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre comercial

El registro del nombre comercial

[4.1] En la práctica las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros de la subregión andina y en virtud de lo establecido en el artículo 193 de la Decisión 486 optan por proteger al nombre comercial a través de un registro o depósito. Esta facultad administrativa de las oficinas nacionales debe estar acorde a la naturaleza del derecho exclusivo del nombre comercial que radica en los siguientes aspectos:

- i) Que el registro o depósito tendrá un carácter declarativo.
- ii) Que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere a partir del primer uso en el comercio.

[4.2] Tomando en cuenta lo anterior, la norma andina respecto de esta facultad administrativa, también prevé una especie de condiciones de registrabilidad que deberán considerarse si se procede a realizar el registro de un nombre comercial; así el artículo 194 de la Decisión 486 señala que no podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido dentro de las siguientes causales:

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
- d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

El artículo 195 de la norma precitada establece también que estas condiciones deberán ser examinadas por la oficina nacional competente de forma obligatoria.

[4.3] Partiendo de esta posibilidad normativa establecida en la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes pueden otorgar un registro de nombre comercial que asimismo puede



Proceso 231-IP-2021

ser objeto de una de las formas de extinción de registro establecidas para las marcas; así, por ejemplo, una forma de extinción del derecho sobre un nombre comercial, a pesar de no estar regulado de manera taxativa, es la acción de nulidad, la cual puede invocarse a través de los recursos administrativos en fase nacional y supletoriamente en las disposiciones aplicables a las marcas.

La nulidad de registro de un nombre comercial

- [4.4] La norma andina, en materia de signos distintivos plantea las distintas modalidades a través de las cuales podría extinguirse un derecho de propiedad industrial y entre estas se encuentran la acción de cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. El Tribunal sobre estas figuras jurídicas ha planteado la respectiva interpretación.
- [4.5] Respecto de la nulidad del registro, partiendo de la naturaleza procedimental para la concesión de un signo distintivo registrado como marca, el Capítulo VII de la Decisión 486 establece claramente cuáles son las condiciones para nulidad absoluta o relativa de un registro.
- [4.6] Haciendo un análisis teleológico de la norma andina de propiedad industrial, esta busca establecer ciertos parámetros comunes para todos los tipos de signos distintivos¹⁸, haciendo las respectivas consideraciones para cada tipo de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo, es importante señalar que la normativa andina sí prevé de forma más amplia los aspectos procedimentales en el Título VI destinados a las marcas y para los otros tipos de signos distintivos se establecen las remisiones pertinentes sobre aspectos procedimentales.
- [4.7] Si bien no se ha establecido de forma taxativa en el Título X de la Decisión 486 la nulidad de un nombre comercial, es un hecho cierto que si se otorga un registro de nombre comercial es probable que se llegue anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca.
- [4.8] Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio y tal como se señaló en párrafos precedentes, el derecho de un nombre comercial nace a partir de su primer uso en el mercado y termina cuando cesa el uso del mismo o cesan las actividades identificadas por el nombre comercial. Sin embargo, si en un País Miembro, en virtud de lo establecido en el artículo 193 de la Decisión 486,

18

Nombres comerciales, marcas colectivas, de certificación, indicaciones geográficas, lemas comerciales, etc. *isr*



Proceso 231-IP-2021

decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente debe seguir el examen pertinente establecido en los artículos 194 y 195 de la Decisión 486. Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial¹⁹, sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad.

[4.9] En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial la oficina nacional competente debe aplicar lo establecido en los artículos 194 y 195 de la Decisión 486, así como su artículo 172²⁰ en lo que fuera pertinente de acuerdo con la naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del trámite de nulidad se encuentren regulados por la legislación interna en virtud del principio de complemento indispensable.

[5] El registro o depósito de un nombre comercial. Sobre la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial

[5.1] En virtud de lo establecido en el artículo 193 de la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros podrán proteger al nombre comercial a través de un registro o depósito, en los siguientes términos:

- (i) El registro o depósito tendrá un carácter declarativo.
- (ii) El derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere solo a partir del primer uso en el comercio.

¹⁹ Que otorga una protección en el ámbito nacional del País Miembro en cual se solicitó.

²⁰ El artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro:

- La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del artículo 134 o del artículo 135 de la Decisión 486.
- La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso.

Tal como lo prevé el tercer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro.



Proceso 231-IP-2021

- [5.2] *La norma andina plantea las distintas modalidades a través de las cuales podría extinguirse un derecho de propiedad industrial, tales como la acción de cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.*
- [5.3] *Respecto de la nulidad del registro de una marca, el Capítulo VII del Título VI de la Decisión 486 establece claramente cuáles son las condiciones para la nulidad absoluta o relativa de dicho registro.*
- [5.4] *Tratándose de la nulidad del registro de un nombre comercial, si bien el Título X de la Decisión 486 no ha regulado de forma taxativa dicha figura, es un hecho cierto que si se otorga un registro de nombre comercial es probable que se llegue anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho de que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca.*
- [5.5] *Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades identificadas por el nombre comercial.*
- [5.6] *Sin embargo, si en un País Miembro, en virtud de lo establecido en el artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente deberá seguir el examen establecido en los artículos 194 y 195 de la Decisión 486. Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad.*
- [5.7] *En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial la oficina nacional competente debe aplicar lo establecido en los artículos 194 y 195 de la Decisión 486, así como lo establecido en el artículo 172 de la referida Decisión, en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del trámite de nulidad se encuentren regulados por la legislación interna en virtud del principio de complemento indispensable.*
- [5.8] *El depósito de un nombre comercial no sigue las mismas reglas jurídicas que el registro de un nombre comercial, por lo que respecto del depósito y la posibilidad de dejarlo sin efecto habrá que atenerse a lo que la legislación interna del País Miembro ha regulado.*
- [5.9] *Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos*



Proceso 231-IP-2021

no regulados por aquella, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

[5.10] Sobre la base de los criterios expuestos, la autoridad nacional competente deberá remitirse a lo regulado en la norma interna de los Países Miembros respecto a la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial, en virtud del principio de complemento indispensable regulado en el artículo 276 de la Decisión 486.

[6] **Cancelación por falta de uso de un nombre comercial. La Protección del nombre comercial. El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo. El nombre comercial registrado y el no registrado. Diferencia entre acción de cancelación de marca y de nombre comercial**

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

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

Protección del nombre comercial

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

Proceso 231-IP-2021

[6.4] El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: «Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores». ²¹

[6.5] Este Tribunal también ha manifestado lo siguiente:

«La protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica a los que distinga, ya que es el uso el que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.» ²²

El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo

[6.6] El artículo 193 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

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

[6.7] La norma antes citada confiere al titular la facultad de registrar o depositar un nombre comercial ante la oficina nacional competente, de acuerdo con la normativa de cada País Miembro, sin perjuicio de que el derecho al uso exclusivo haya nacido con su primer uso en el mercado, el cual dejará de existir cuando las actividades del establecimiento hayan concluido su participación en el mercado.

[6.8] El espíritu de la norma consiste en que el nombre comercial que se registre o deposite solo ostente un título declarativo ya que el derecho nació con el primer uso y dejará de existir cuando cesa este.

²¹ Ver Interpretación Prejudicial 45-IP-98 de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581 del 12 de julio de 2000.

²² Ibidem. *ISC*



Proceso 231-IP-2021

- [6.9] *En la práctica la oficina nacional de Colombia ha optado por depositarlo mientras que las oficinas de Bolivia, Ecuador y Perú por registrarlo.*
- [6.10] *En Colombia, se aplica la figura del depósito, la cual no sigue un proceso de registro como el de concesión de una marca, la función de la Superintendencia de Industria y Comercio no es registral, sino de depósito el cual es meramente declarativo de derechos, no presentándose mayores inconvenientes.*
- [6.11] *En Bolivia, Ecuador y Perú se aplica la figura del registro del nombre comercial, para lo cual siguen los pasos para el registro de una marca, solicitud, complementación, publicación, oposición, resolución y recursos.*
- [6.12] *El hecho de que las oficinas nacionales tramiten el registro de un nombre comercial como el trámite para las marcas, ha llevado a que este proceso concluya con la emisión de una resolución de concesión y un título de registro sobre la base del cual, su titular cuenta con una prueba firme de que posee el derecho, cuando la norma dispone su respaldo que debe ser el primer uso.*
- [6.13] *Si el derecho al nombre comercial nace con el uso, al encontrarse el registro supeditado a este, si se deja de utilizar en el mercado, esto significaría que dicha actuación debería determinar un efecto directo sobre el registro, situación que en la práctica no ocurre, llevando a que se deje en vacío legal la forma en como dejar sin efecto jurídico el registro concedido cuando el titular deje de usarlo en el mercado y su titular decida conservarlo registrado.*

El nombre comercial registrado y el no registrado

- [6.14] *Habiendo analizado las diferencias entre depósito y registro que realizan las oficinas de los cuatro países Miembros de la Comunidad Andina, se deben diferenciar además dos tipos de nombres comerciales, los que han sido registrados por su titular ante la oficina nacional competente y los que sencillamente nacieron por su primer uso en el mercado.*
- [6.15] *Tratándose de nombres comerciales que no fueron registrados su existencia y eliminación en el mercado es mucho más sencilla de entender, toda vez que la Decisión 486 en su artículo 191 dispone lo siguiente:*

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

- [6.16] *Nace en el mercado un nombre comercial cuando es distintivo y es utilizado por primera vez para identificar en el comercio*



Proceso 231-IP-2021

sus actividades y deja de existir cuando el establecimiento, la persona natural o jurídica cesa sus actividades, es decir, el negocio deja de operar, situación ante la cual el interesado en usar ese nombre comercial podrá solicitarlo a registro o usarlo como nombre comercial y en el evento de existir una oposición, nulidad, acción por infracción, de acuerdo con las pruebas que contemple la legislación interna de cada País Miembro, deberá demostrar que ya no tiene existencia legal, que las operaciones cerraron, que la titular dio por terminadas sus actividades y que por tanto estaba disponible.

- [6.17] *Frente al primer supuesto y al no existir un registro ante la oficina nacional competente de que el nombre comercial existió es sencillo, toda vez que al momento de realizarse el examen de fondo contemplado en el artículo 150 de la Decisión 486, para el caso de Bolivia, Ecuador y Perú, la autoridad no comparará en su base interna con signos que no constan en su sistema y por tanto no existirá impedimento para conocer signos similares o idénticos.*
- [6.18] *Si bien el artículo 193 de la Decisión 486 como ya se explicó, deja a discreción del titular depositarlo o registrarlo, enunciando que este tiene un carácter meramente declarativo, ya que el derecho nace con el uso, en la práctica el registro de un nombre comercial no otorga una salida a la autoridad para poder eliminar ese registro de su sistema cuando cesa su uso, no existe una figura legal por lo que es posible aplicar, supletoriamente y mutatis mutandi, la figura de la cancelación del registro de una marca por falta de uso de dicha marca a la cancelación del registro de un nombre comercial por falta de uso del referido nombre comercial.*
- [6.19] *Este Tribunal considera que existe una evidente necesidad de regular la figura a través de la cual la autoridad nacional competente pueda dejar sin efecto el registro de un nombre comercial, por lo que hasta que se presente esta modificación a la Decisión 486, es necesario un pronunciamiento de este Órgano cuya función es la interpretación de la norma comunitaria para que las oficinas nacionales competentes pueda resolver este tipo de situaciones internas no reguladas por la norma comunitaria o por sus legislaciones internas.*
- [6.20] *El conflicto se suscita cuando un nombre comercial pese a que nació por su primer uso en el mercado, su titular de manera precavida además lo protegió ante la oficina nacional competente y obtuvo el registro con una duración de diez años, lo dejó de usar, hecho que la autoridad no conoce y por tanto, cada vez que tenga que conceder un nuevo signo deba cotejarlos con el nombre comercial que goza de protección y tenga que rechazar de oficio signos que sean similares o idénticos, pese a que no se presente oposición, al existir en su sistema el registro que impide que sea concedido por riesgo de confusión o de asociación.*



Proceso 231-IP-2021

- [6.21] Si bien la Decisión 486 no contempla la cancelación de un nombre comercial, sea por i) falta de uso, ii) por vulgarización o iii) por notoriedad, en la práctica se ha visto necesario que si sea aplicable a este signo distintivo esta figura legal.
- [6.22] Un nombre comercial es un signo distintivo que identifica actividades empresariales en el mercado, en consecuencia, por analogía con sus matices a la marca, este también puede ser cancelado por falta de uso y esto aplica en particular para nombres comerciales que han sido concedidos por la autoridad nacional competente ya que mientras estén vigentes son oponibles a terceros.
- [6.23] La intención del legislador al incorporar la cancelación por falta de uso de una marca es precisamente eliminar de las oficinas nacionales y de sus registros aquellos signos que no están siendo usados y que constituyen un impedimento para que otros que si los quieren utilizar se vean impedidos de hacerlo.
- [6.24] En el momento en que un nombre comercial goza de protección de registro y deja de ser utilizado, si bien este debería ser declarativo, en la práctica no opera así, se constituye en un título declarativo de derechos, por lo que la única forma de que pueda ser eliminado es a través de la figura de la cancelación por falta de uso, ya que es la vía a través de la cual la autoridad podrá a través de un procedimiento regulado por la Decisión 486 y la norma interna en lo que le corresponde, comprobar que el signo dejó de existir en el mercado y por tanto determinar que no constituye un impedimento para que terceros lo usen.
- [6.25] El tercero interesado en utilizar un signo idéntico o similar al nombre comercial registrado no puede verse atado a esperar que el signo venza y no lo renueve su titular o que aun no usándolo lo continúe renovando, se volvería un círculo vicioso que no terminaría y que a su vez está en contra del espíritu de la cancelación por falta de uso que es evitar trabas innecesarias de signos que no están en el mercado.
- [6.26] Al existir un evidente conflicto para la autoridad nacional por no contar con una norma que permita eliminar jurídicamente un nombre comercial registrado, es preciso aplicar la «interpretación integradora» particularmente útil cuando se trata de resolver conflictos normativos o cuando se requiere solucionar el problema de los «vacíos» o «lagunas» que se presentan en todo ordenamiento jurídico, por perfecto que este parezca.
- [6.27] Para la aplicación de este tipo de interpretación, se parte del supuesto de que tanto juez como el administrador, en su caso, están en la obligación de decidir so pena de incurrir en «denegación de justicia» -**deni de justice** para los franceses-, *ISC*



Proceso 231-IP-2021

similar al **non liquet** de que trata el derecho internacional clásico para el caso de que no exista norma aplicable o de que esta resulte insuficiente.²³

- [6.28] Suele acudir entonces a otro texto legal mediante una analogía denominada «de primer grado» o analogía legis, o a la doctrina jurídica y a los principios generales del derecho según una analogía denominada «de segundo grado» o analogía juris. Este procedimiento es admisible siempre que la ley no lo prohíba o que el procedimiento mismo resulte contrario a la naturaleza jurídica de una norma específica o lesivo de los principios generales del derecho.²⁴
- [6.29] En este sentido, este Tribunal considera que con la finalidad de evitar que se deniegue justicia por falta de norma, en aplicación de la interpretación integradora y que, por analogía de primer grado o analogía legis, al no ser contraria a la norma comunitaria y cumplir con la razón de ser de la acción de cancelación, se determina que le son aplicables al nombre comercial las normas referidas a la cancelación de marca con sus respectivas limitaciones que se explican en la presente interpretación prejudicial.

Diferencia entre acción de cancelación de marca y nombre comercial

- [6.30] Tal como se ha explicado, se hace necesaria la aplicación de la figura de la cancelación por falta de uso de marcas a nombres comerciales, recalcando en que dicha aplicación supletoria no debe entenderse como que ambas cancelaciones son iguales, pues no lo son, habiendo diferencias por la naturaleza del signo distintivo involucrado, lo que se explica a continuación.
- [6.31] Ante un hecho sobreviniente, como es la falta de uso del nombre comercial, el instrumento legal idóneo para dejar sin efecto dicho registro es la cancelación por falta de uso del signo distintivo (el nombre comercial), y no la nulidad del registro, pues la nulidad ataca al origen del acto jurídico en que consiste el registro, que en este caso no está afectado o viciado de invalidez.
- [6.32] En el caso de una marca, como el registro es constitutivo del derecho marcario, a partir de la cancelación del registro (por falta de uso de la marca) se pierde la titularidad sobre el derecho marcario, y esto es así porque el título del derecho era el registro.

²³ Ver la Sentencia recaída en el Proceso 2-AI-96 del 20 de junio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 289 del 27 de agosto de 1997.

²⁴ Ibidem.



Proceso 231-IP-2021

- [6.33] *Tratándose del nombre comercial, en cambio, como el registro es meramente declarativo, la titularidad sobre el derecho al nombre comercial se pierde con su falta de uso, de modo que es un acto complementario y posterior la cancelación del registro. Dicho, en otros términos, la falta de uso origina la pérdida del derecho sobre el nombre comercial, pero como es necesario dejar sin efecto jurídico el registro, se recurre a la figura de la cancelación para dejar sin efecto dicho registro. Por tanto, un tercero puede usar el nombre comercial dejado de usar, aunque el registro aún no haya sido cancelado.*
- [6.34] *Otra diferencia es que para la cancelación del registro del nombre comercial por falta de uso no se requiere los 3 años consecutivos que se exige para la cancelación del registro de una marca por falta de uso de esta. Tratándose del nombre comercial, la cancelación del registro opera en tanto el interesado pruebe que el nombre comercial dejó de ser usado en un tiempo razonable según las circunstancias.*
- [6.35] *Una diferencia adicional es que, tratándose de la cancelación del registro del nombre comercial, no se aplica la figura del derecho preferente propio de la cancelación del registro marcario. Lo anterior debido a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio.*
- [6.36] *Es lo que respecta al trámite, ante una solicitud de registro de un nombre comercial por falta de uso de este signo distintivo, la autoridad de propiedad industrial debe correr traslado al titular del registro para que ejerza su derecho de defensa, caso en el cual se aplican, según corresponda, las disposiciones relativas al procedimiento de la cancelación del registro por falta de uso de la marca.*
- [6.37] *Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional:*

«...que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...) La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.»²⁵

- [6.38] *La persona que alegue que sí uso su nombre comercial deberá probar un uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los*

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial 3-IP-98 de 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 338 del 11 de mayo de 1998.



Proceso 231-IP-2021

criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

- [6.39] *Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.*
- [6.40] *Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso de este desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando las actividades relacionadas con los productos y servicios que distingue el signo.*
- [6.41] *Los criterios mencionados solo serán adaptables para los países que tengan la figura del registro de nombre comercial y en consideración del principio de complemento indispensable deberán además verificar si su norma interna remite a los nombres comerciales las normas aplicables para cancelación de marcas.*
- [7] **Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de un nombre comercial de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio**
- [7.1] *De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Decisión 486, las disposiciones normativas de la materia correspondientes a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial previstas en los artículos 155, 156, 157 y 158 de la referida norma comunitaria se aplican también al nombre comercial, por lo tanto, la autoridad nacional competente deberá aplicar mutatis mutandis al nombre comercial los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1 a 2.52 de las páginas 9 a 23 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022, que constan en las páginas 23 a 42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023²⁶, en lo*

26

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>

Proceso 231-IP-2021

que fuere pertinente. Bajo el mismo criterio y, de conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, lo expuesto en el presente es aplicable a las acciones por infracción planteadas sobre la base de una enseña comercial.

[8] Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial

El nombre de dominio

- [8.1] El nombre de dominio es la dirección de un sitio en internet escrita a través de letras, palabras, números, etc., de fácil recordación. Su objetivo es permitir al usuario localizar con facilidad una página web en la red. El nombre de dominio *www.tribunalandino.org.ec* es la dirección de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En este ejemplo, el dominio propiamente dicho o segmento identificador es «tribunalandino». Este es el que generalmente proporciona información sobre quién es la persona o entidad que administra o es titular del sitio de internet. El nombre de dominio no tiene una limitación territorial.

Conflictos entre signos distintivos notoriamente conocidos y nombres de dominio

- [8.2] El artículo 233 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

«**Artículo 233.-** Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226».

(Énfasis y negrillas agregadas).

- [8.3] Conforme a dicho artículo, el titular de un signo notoriamente conocido puede solicitar a la autoridad nacional competente la cancelación o modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, si es que cualquiera de estos fuese susceptible de tener, respecto del mencionado signo, cualquiera de los siguientes efectos:

«**Artículo 226.-** Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, *isc*»



Proceso 231-IP-2021

actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos».

[8.4] Lo anterior permite, en consecuencia, que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido (como es el caso de una marca notoria) pueda obtener la cancelación o modificación del registro de un nombre de dominio o una dirección de correo electrónico que pudiese causar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o con sus actividades, establecimientos, productos o servicios; dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notorio; o aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio.

[8.5] A contrario sensu, es totalmente viable que quien tenga derecho a usar la marca o signo distintivo notoriamente conocido, pueda incluirlo en un nombre de dominio.

[8.6] En la práctica los nombres de dominio establecen una vinculación entre el Internet y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad económica o empresarial a que se refiere el contenido del Internet en cuestión y a su vez entre este sujeto y el Internet como lugar de contratación de las presentaciones allí ofrecidas. En este sentido, los nombres de dominio pueden ser considerados como signos distintivos sui generis atípicos²⁷

²⁷ En el mismo sentido, Gustavo Arturo León y León Duran señala lo siguiente:

«(...) la naturaleza jurídica del nombre de dominio en el ámbito del comercio de bienes y servicios es la de un signo distintivo atípico, no solamente por servir para indicar el origen empresarial de los bienes o servicios ofertados por su titular, sino también porque en muchas ocasiones los productos o servicios constituye el propio contenido que es ofrecido y puesto en la red como ocurre por ejemplo con las bases de datos, los catálogos de producción ofrecidos en línea, las publicaciones electrónicas las herramientas de



Proceso 231-IP-2021

que, en atención al contenido que en Internet identifican, pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales o incluso de los rótulos de establecimiento (enseña comercial)²⁸.

[8.7] Con la finalidad de identificar y resolver los problemas o conflictos que se pueden presentar entre el nombre de dominio y los signos distintivos notoriamente conocidos, este Tribunal considera pertinente establecer los siguientes criterios, no taxativos, para orientar a las autoridades nacionales de propiedad industrial:

- a) Criterios conducentes a determinar la existencia de un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido:
- a.1) Si el nombre de dominio está inscrito en el país miembro de la Comunidad Andina.
 - a.2) Si el nombre de dominio se encuentra relacionado con una actividad económica o empresarial y con los bienes o servicios vinculados a dicha actividad²⁹.
 - a.3) Si el nombre de dominio es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución, aprovechamiento injusto de la reputación ajena o uso parasitario³⁰.
 - a.4) Si los productos o servicios relacionados con el nombre de dominio son idénticos, similares o conexos a los productos o servicios distinguidos por el signo distintivo notoriamente conocido, y también respecto de aquellos productos o servicios


búsqueda, etc. (...)» En: Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015 p. 736.

De igual manera, Isabel Ramos Herranz afirma que:

«(...) al analizar el fenómeno de los nombres de dominio podemos estimar que estamos ante un nuevo signo distintivo (...) de carácter atípico o sui generis (...), un cuasi signo distintivo o una nueva forma de propiedad industrial...» En: Isabel Ramos Herranz, *Marcas versus Nombres de Dominio en Internet*, Iustel, Madrid, 2004, pp. 79-81.

²⁸ José Massaguer, *Conflictos de marcas en Internet*, En: Thémis – Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, N° 39, Lima, 1999, p. 415.

²⁹ Esta aptitud del nombre de dominio permite apreciar su funcionalidad como signo distintivo atípico o *sui generis*; o que el nombre de dominio cumple la funcionalidad del nombre comercial y la enseña comercial.

³⁰ Este criterio no será aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada. 



Proceso 231-IP-2021

diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente³¹.

b) Criterios conducentes a resolver un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido:

b.1) Si los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido son anteriores a la inscripción o adquisición del nombre de dominio, prevalecerá el primero.

b.2) Si la inscripción o adquisición del nombre de dominio es anterior al reconocimiento de los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente podrá analizar los siguientes aspectos:

b.2.1) Si el titular del nombre de dominio no tiene un derecho subjetivo o interés legítimo respecto del nombre de dominio.

b.2.2) Si el nombre de dominio en cuestión ha sido inscrito o utilizado de mala fe^{32, 33}.

[8.8] Los criterios antes mencionados, según corresponda, pueden complementarse con otros, no taxativos, asociados a la determinación de actos de competencia desleal, tales como los siguientes:

a) Que el registro o adquisición del nombre de dominio tenga como finalidad obstaculizar la actividad comercial de un competidor.

b) Que, al utilizar el nombre de dominio, su titular busque atraer a usuarios de internet a su página web o a otros sitios en línea, mediante la confusión con un signo notoriamente conocido, por ejemplo, dando a entender que el signo distintivo patrocina o se encuentra vinculado a los productos o servicios ofrecidos en la página web.

[8.9] En virtud del principio del complemento indispensable, la legislación nacional de los países miembros puede regular lo

³¹ Este criterio no será aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada.

³² Es un ejemplo de mala fe el que las circunstancias indiquen que el objetivo del registro o adquisición del nombre de dominio fue su posterior venta, alquiler o cesión al titular de la marca registrada o del nombre comercial, o a un tercero competidor de aquél.

³³ En el caso de una marca renombrada, la carga de probar la ausencia de mala fe recae en el titular del nombre de dominio.



Proceso 231-IP-2021

relativo a las medidas correctivas pertinentes³⁴ que puede adoptar la autoridad nacional de propiedad industrial cuando se presenten eventuales conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos.

Conflictos entre nombres de dominio y marcas que no ostentan la calidad de notorias, nombres comerciales u otros signos distintivos

- [8.10] La Decisión 486 no contiene disposición alguna que enuncie el trámite que podría iniciar el titular de una marca, nombre comercial u otros signos distintivos para evitar su uso indebido a través de un nombre de dominio. En ese sentido, en aplicación del principio de complemento indispensable se deberá analizar en cada caso cuál sería el trámite interno que se puede seguir; o, en su defecto, verificar las posibilidades que brindan algunas organizaciones internacionales especializadas en la materia para solucionar este tipo de controversias.
- [8.11] No obstante lo anterior, se debe reconocer que el nombre de dominio puede entrar en conflicto con una marca, nombre comercial u otro signo distintivo, especialmente en el actual contexto, en el que el nombre de dominio podría constituir la identidad comercial de los agentes económicos en el mercado virtual. De esta manera, la autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta de modo orientativo los criterios no taxativos establecidos en los párrafos 8.7, 8.8 y 8.9 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable, para resolver los conflictos que se puedan suscitar.
- [8.12] De conformidad con lo anterior, corresponde que en el caso concreto se determine si el nombre de dominio «www.lineru.om.co.com» ha tenido la funcionalidad de un nombre o enseña comercial. Adicionalmente, la autoridad consultante podrá aplicar los criterios (no taxativos y meramente orientativos) establecidos en los párrafos 8.7, 8.8 y 8.9 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable.
- [9] **Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial**
- [9.1] Si el nombre de dominio, concretamente el Second Level Domain (SLD), cumple una función distintiva en el sentido de identificar en el mercado a un establecimiento comercial virtual,

34

En virtud del complemento indispensable, la legislación interna de los países miembros puede establecer como medidas correctivas para la solución de un eventual conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos, entre otras, la cancelación, modificación o inclusive la transferencia del nombre de dominio al titular de derecho de propiedad industrial, así como establecer la tipificación de medidas cautelares tendientes a asegurar el pronunciamiento final correspondiente.



Proceso 231-IP-2021

a la persona que opera dicho establecimiento virtual o a la actividad económica que desarrolla dicha persona en el mencionado establecimiento, su rol es similar al que tiene un nombre comercial.

- [9.2] *En el SLD puede ir la marca denominativa que distingue a un determinado producto o servicio, con el objeto de facilitar a los clientes y consumidores el encontrar el establecimiento virtual en el que se comercializa (directa o indirectamente) el producto o servicio identificado con la mencionada marca, lo que implica que dicho nombre de dominio (repetimos, en lo atinente al SLD) funciona en la práctica como nombre comercial.*
- [9.3] *En la medida que un nombre de dominio puede cumplir una función distintiva como la del nombre comercial, puede infringir un derecho marcario obtenido con anterioridad. Y es que dicha función distintiva puede generar un riesgo de confusión que la ley andina de propiedad industrial busca evitar.³⁵*
- [9.4] *Una infracción marcaria que puede darse en el mercado es que el infractor, para incrementar ilícitamente sus ventas, utiliza un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada. Así, los consumidores, podrían ser inducidos a pensar (por error) que el establecimiento virtual identificado con el nombre de dominio pertenece al titular del registro marcario, cuando en realidad pertenece, o simplemente beneficia, al infractor.*
- [9.5] *En aplicación del principio de primacía de la realidad, el juzgador, ya se trate de una autoridad administrativa o jurisdiccional, ante un conflicto entre la realidad de los hechos y la ficción contenida en documentos o actos jurídicos, debe preferir lo que ocurre en la realidad, es decir, la verdad real a la ficción jurídica.³⁶*
- [9.6] *Adicionalmente, no debe perderse de vista que las infracciones marcarias pueden ser comprobadas no solo con pruebas directas, sino también con indirectas (indicios y presunciones).*
- [9.7] *En ese sentido, para determinar una infracción marcaria, más relevante que averiguar quién es la persona natural o jurídica titular del nombre de dominio que actúa o cumple la función de un nombre comercial, es identificar a la persona natural o jurídica que se beneficia la actividad económica, por ejemplo, de oferta y comercialización de bienes y servicios en el establecimiento virtual, es decir, que se beneficia con la utilización del sitio web identificado con el nombre de dominio.*

³⁵ La excepción a esto son las marcas notorias y renombradas, las que reciben una mayor protección jurídica, la cual se extiende a usos no comerciales.

³⁶ Hugo Gómez Apac, *El principio de primacía de la realidad en la jurisprudencia sobre propiedad industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, en *The Trademark Reporter – The Law Journal of the International Trademark Association*, vol. 108, núm. 3, may-jun, 2018, pp. 734-755.



Proceso 231-IP-2021

La individualización del beneficiario constituye un indicio relevante para identificar al autor de la infracción marcara.

[9.8] *Si al indicio que representa la individualización del beneficiario de los productos o servicios que se ofertan al interior del establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio, se suma otro u otros indicios que apuntan en la misma dirección, como el hecho de que dicho beneficiario ha usado el signo distintivo en conflicto en otras circunstancias —como, por ejemplo, en un registro mercantil—, la autoridad puede concluir con mayor fundamento que el mencionado beneficiario es el que ha cometido la infracción marcara.*

[10] Particularidades relacionadas con la figura jurídica del nombre comercial prevista en la Decisión 486

Los siguientes criterios han sido desarrollados por el Tribunal al responder las preguntas formuladas por las autoridades consultantes de los Países Miembros.

[10.1] ¿Qué debe entenderse por uso público, ostensible y continuo?³⁷

Con relación al uso de un nombre comercial, este Tribunal a través de su reiterada jurisprudencia se ha pronunciado acerca de la necesidad de probar el uso real, efectivo y constante en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. El uso es público y ostensible cuando es apreciado con absoluta facilidad por los clientes y consumidores teniendo en cuenta la naturaleza del producto o servicio que es comercializado bajo el correspondiente nombre comercial. El nombre comercial es el signo con el que los consumidores y clientes conocen al empresario.

[10.2] ¿El carácter continuo se desvirtúa al [no] existir solución de continuidad en el uso de un nombre comercial?³⁸

Como ya se ha señalado, la persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. Sin embargo, con respecto a la prueba del uso constante no es necesario que se acredite el uso del nombre comercial a cada instante ni de manera continua desde el primer día, por el contrario, deberá tomarse en consideración que dicho uso sea acorde con

³⁷ La presente sección ha sido extraída del párrafo 3.1. de la Interpretación Prejudicial 210-IP-2019 de 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4085 del 8 de octubre de 2020.

³⁸ La presente sección ha sido extraída del párrafo 3.2. de la Interpretación Prejudicial 210-IP-2019 de 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4085 del 8 de octubre de 2020.



Proceso 231-IP-2021

la naturaleza de las actividades comerciales que identifica el nombre comercial. A manera de ejemplo, en el caso de un nombre comercial cuya actividad comercial está asociada a la venta de productos para la época navideña no podría exigirse que su uso sea continuo durante todo el año.

[10.3] Sobre los artículos 154, 155, 191 y 192 de la Decisión 486, para precisar si una empresa, amparada en el uso de un nombre comercial, ¿puede utilizar un signo nominativo de características similares a una marca mixta de otra –debidamente registrada–, sin que ello implique infracción de ésta última?³⁹

Sobre la base de un nombre comercial, el titular puede utilizar en el comercio un signo denominativo de características similares a una marca registrada, siempre y cuando tal uso no cause riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada. Cuando se trata del uso de una denominación idéntica para distinguir productos o servicios idénticos se presume que existe riesgo de confusión.

[10.4] Sobre si un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir, o si la prevalencia de cualquiera de estos depende del primer uso⁴⁰

Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir en el comercio, siempre y cuando no causen confusión en el consumidor.

En relación con la prevalencia se debe considerar que el sistema para adquirir el derecho del nombre comercial es diferente al de la marca, pues mientras que en el nombre comercial es declarativo, el de marcas es constitutivo, es decir, que el derecho de un nombre comercial nace por su primer uso y el derecho sobre una marca nace a partir del registro en la oficina nacional competente.

[10.5] El alcance de los términos del artículo 238 de la Decisión 486 respecto a la titularidad de un derecho

³⁹ La presente sección ha sido extraída del párrafo 5.3. de la Interpretación Prejudicial 524-IP-2018 de 18 de junio del 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4027 del 27 de julio de 2020.

⁴⁰ La presente sección ha sido extraída del párrafo 5.4. de la Interpretación Prejudicial 101-IP-2021 de 6 de mayo del 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4485 del 30 de mayo de 2022.



Proceso 231-IP-2021

otorgado. Derechos sobre los que se extiende dicha protección⁴¹

La protección prevista en el artículo 238 se extiende a todos los derechos de propiedad industrial regulados en la Decisión 486. Así, el titular que resulte afectado tiene la facultad de iniciar una acción por infracción contra cualquier conducta de una persona natural o jurídica, a través de la cual, se vulneren esos derechos; e, inclusive contra cualquier acto que, de cualquier forma, manifieste la inminencia de una infracción.

[10.6] Sobre la acreditación del derecho sobre un nombre comercial con carácter previo al otorgamiento del registro de una marca y el presunto cometimiento de una infracción⁴²

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 alguna infracción contra cualquiera de los derechos de propiedad industrial previstos en la Decisión 486 y, de ser el caso, la adopción de medidas destinadas a evitar la continuidad de la infracción.

En el caso de que se alegue la existencia del uso previo de un nombre comercial como mecanismo de defensa en la acción por infracción, el juez deberá determinar, con base en las pruebas allegadas en el proceso interno, quién adquirió de manera prioritaria el derecho de propiedad industrial.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre comercial se ha venido utilizando con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor o titular del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

[10.7] Parámetros para la valoración de la prueba y el reconocimiento del nombre comercial⁴³

Con relación a los medios probatorios se aplica el principio de la "libre valoración de la prueba", lo que

⁴¹ La presente sección ha sido extraída del párrafo 4.1. de la Interpretación Prejudicial 42-IP-2020 de 29 de julio del 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4063 del 31 de agosto de 2020.

⁴² Ibidem, párrafo 4.2.

⁴³ Ibidem, párrafo 4.3.



Proceso 231-IP-2021

significa que no hay pruebas tasadas (pruebas superiores) ni pruebas disminuidas (o pruebas de inferior categoría). La autoridad tiene que analizar y meritar en conjunto y de manera integral todos los medios probatorios aportados y actuados en el proceso interno conforme los parámetros definidos en la legislación nacional.

[10.8] Sobre si los registros referidos a la existencia de una razón social son vinculantes o pueden acreditar la existencia de un nombre comercial⁴⁴

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

[10.9] Sobre cuál derecho prevalece, esto es, el del registro de la marca o el que corresponde al nombre comercial, por su primer uso. En este orden se indiquen las consecuencias de ese predominio, entre estas, ¿puede dejarse sin efecto el registro de una marca?⁴⁵

El Tribunal aclara que los mecanismos procesales contemplados en la Decisión 486 para dejar sin efecto un registro marcario son la acción de cancelación o la acción de nulidad.

La prevalencia de un derecho sobre otro se da en torno al principio de primero en el tiempo primero en el derecho, es decir, la materia es el derecho prioritario.

No obstante, dependiendo al caso en concreto pueden tenerse en cuenta los criterios reseñados por este Tribunal aplicables al conflicto entre un nombre comercial

⁴⁴ Ibidem, párrafo 4.4.

⁴⁵ La presente sección ha sido extraída del párrafo 5.1. de la Interpretación Prejudicial 178-IP-2019 de 28 de febrero del 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3965 del 12 de mayo de 2020.



Proceso 231-IP-2021

no registrado y una marca registrada, los cuales se señalan a continuación:

- a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca⁴⁶, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un país miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial —pese a que su uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el mencionado registro marcario.
- b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de generar riesgo de confusión) al nombre comercial, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial. Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado.
- c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos. En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto.

Es decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexión entre los respectivos bienes o servicios.



Proceso 231-IP-2021

[10.10] Prevalencia del uso de un nombre comercial sobre una solicitud de marca, si el nombre comercial se usó con anterioridad a la solicitud de registro⁴⁷

Si, en virtud del principio primero en el tiempo primero en el derecho.

[10.11] Sobre si se puede identificar productos con el nombre comercial en uso⁴⁸

El nombre comercial identifica al empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No productos ni servicios.

[10.12] Sobre la acreditación del uso del nombre comercial a través de los comprobantes de pago emitidos a nombre de empresas vinculadas⁴⁹

La emisión de comprobantes de pago, en unos casos con empresas NO vinculadas, y en otros con empresas vinculadas, sí acredita el uso del nombre comercial.

[10.13] Sobre la preferencia entre el derecho de un nombre comercial y una marca similar a aquél⁵⁰

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y el mismo prevalece respecto a otro derecho adquirido con posterioridad. Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la misma norma comunitaria, el derecho sobre una marca se adquiere por el registro en la respectiva oficina nacional competente y prevalece sobre otros signos que se usen o se soliciten con posterioridad, en virtud del principio primero en el tiempo primer en el derecho.

[10.14] Sobre si la solicitud de registro de una marca similar o idéntica a un nombre comercial usado en el

⁴⁷ La presente sección ha sido extraída del párrafo 5.5. de la Interpretación Prejudicial 08-IP-2019 de 23 de octubre del 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3871 del 18 de diciembre de 2019.

⁴⁸ *Ibidem*, párrafo 5.7.

⁴⁹ La presente sección ha sido extraída del párrafo 5.3. de la Interpretación Prejudicial 246-IP-2019 de 16 de septiembre del 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3803 del 7 de noviembre de 2019.

⁵⁰ La presente sección ha sido extraída del párrafo 6.1. de la Interpretación Prejudicial 465-IP-2018 de 28 de junio del 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3726 del 9 de agosto de 2019.



Proceso 231-IP-2021

comercio con anterioridad excluye el derecho de uso sobre el nombre comercial⁵¹

No, el derecho adquirido por el uso del nombre comercial de manera previa a la solicitud de la marca prevalece. La autoridad nacional competente respecto de la solicitud de la marca debe analizar si está incursa dentro de las prohibiciones de registro relativas (literal b del artículo 136 de la Decisión 486).

[10.15] Sobre la viabilidad de ordenar la cancelación del nombre comercial por ser similar a una marca y considerar que la vigencia de aquel que la infringe⁵²

Cuando se habla de cancelación de un nombre comercial se parte de la premisa de asumir la existencia de la inscripción del nombre comercial en el registro que administra la autoridad de propiedad industrial, evidentemente en el caso de que el país miembro tuviera un registro de nombres comerciales. En tal caso, procedería la cancelación del registro por falta de uso del nombre comercial, en atención a que este signo debe ser usado para estar protegido, sin perjuicio de la aplicación de una figura distinta que es la nulidad del registro marcario. No debe confundirse la cancelación de un registro de nombre comercial con la nulidad de un registro de nombre comercial. El juez debe diferenciar ambas instituciones jurídicas.

Una situación distinta al registro de un nombre comercial es el depósito de un nombre comercial, caso en el cual habrá que atenerse a las reglas establecidas por el país miembro, es decir la legislación interna.

[10.16] Sobre si se puede hablar de mala fe al momento de presentar la denuncia por el uso indebido de un nombre comercial, pese a existir un acuerdo verbal entre las partes para el uso del nombre comercial⁵³

La determinación de existencia de mala fe es una facultad que corresponde al juez nacional, sobre la base de las pruebas que obran en el expediente.

⁵¹ *Ibidem*, párrafo 6.2.

⁵² La presente sección ha sido extraída del párrafo 4.2. de la Interpretación Prejudicial 375-IP-2018 de 26 de febrero del 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3608 del 30 de abril de 2019.

⁵³ La presente sección ha sido extraída del párrafo 3.2. de la Interpretación Prejudicial 192-IP-2017 de 1 de febrero del 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3566 del 20 de marzo de 2019.



Proceso 231-IP-2021

[10.17] Sobre si una compañía inactiva puede reclamar derechos sobre un nombre comercial, a pesar de que dicha inactividad, que ha sido declarada por autoridad competente, demuestra la falta de uso del nombre comercial en cuestión⁵⁴

El derecho que recae sobre un nombre comercial nace a partir de su uso real y efectivo en el mercado, según lo establecido en el artículo 191 de la Decisión 486, razón por la cual, se requiere la prueba de primer uso del nombre comercial objeto de análisis en el comercio para que su titular reclame un derecho sobre el mismo.

Una compañía inactiva no puede reclamar derecho alguno sobre un nombre comercial, debido a que el uso que debe ser acreditado por el titular debe ser actual y continuo. A su vez, el mismo artículo 191 de la Decisión 486, señala que termina el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, cuando cesa su uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo utiliza.

[10.18] En el marco de la Decisión 486, ¿cuáles son los presupuestos para la configuración de una infracción marcaria? En casos de configurarse esta, genéricamente, ¿qué pretensiones puede presentar el perjudicado ante la autoridad nacional para remover los efectos de la conducta infractora?⁵⁵

Los presupuestos para determinar si se configura una infracción marcaria se encuentran desarrollados por este Tribunal en los párrafos 2.1 a 2.52 de las páginas 9 a 23 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022, que constan en las páginas 23 a 42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023⁵⁶

Con respecto a las pretensiones que el titular de una marca podría plantear ante la autoridad nacional competente, el Artículo 241 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

⁵⁴ La presente sección ha sido extraída del párrafo 8.4. de la Interpretación Prejudicial 302-IP-2017 de 14 de diciembre del 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3574 del 27 de marzo de 2019.

⁵⁵ La presente sección ha sido extraída del párrafo 4.1. de la Interpretación Prejudicial 143-IP-2020 de 15 de diciembre del 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5110 del 27 de enero de 2023.

Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf> *isc*



Proceso 231-IP-2021

«**Artículo 241.-** El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) la indemnización de daños y perjuicios;
- c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,
- g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca».

Adicionalmente, el consultante deberá tomar en cuenta lo señalado en los párrafos 8.10 al 8.12 precedentes.

[10.19] **¿La configuración de la infracción marcaria exige que el agente no autorizado utilice la marca, para la publicidad, u ofrecimiento, de los mismos productos o servicios para los cuales la tenía destinada su titular?**⁵⁷

Se configura una infracción marcaria cuando un tercero utiliza en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que

57

ibidem, párrafo 4.2.



Proceso 231-IP-2021

tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, con el titular del registro.

Para que haya riesgo de confusión debe analizarse no solo si los productos o servicios identificados por el signo infractor son idénticos o similares a los productos o servicios de la clase o clases (de la Clasificación de Niza) del registro marcario, sino también respecto de los productos o servicios que guardan conexión competitiva con los antes mencionados.

[10.20] En caso de utilizarse una marca dentro de una dirección de dominio web, por una persona no autorizada, ¿configura infracción marcaria? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿qué requisitos o exigencias especiales deben cumplirse para ello?⁵⁸

Sí. Tal como se señaló, es posible que una marca entre en conflicto con un nombre de dominio. Al respecto la autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta, de modo orientativo, los criterios no taxativos establecidos en los párrafos 8.7., 8.8. y 8.9 precedentes.

[10.21] En caso de que el uso de la marca en una dirección de dominio web, por parte de persona no autorizada configure infracción marcaria, ¿ello da derecho al titular de la marca, de pedir al infractor, que ceda en su favor, sin costo alguno, el dominio web en el que se usó indebidamente su marca, o simplemente le da derecho a pretender que cese su conducta?⁵⁹

El Tribunal parte de la premisa de que el titular del nombre de dominio o quien efectivamente utilice ese nombre de dominio (o "dirección de dominio") ha cometido una infracción marcaria, en el sentido de que el nombre de dominio, en específico el second level domain, es idéntico o similar (al punto de causar riesgo de confusión) con una marca previamente registrada.

En dicho escenario, la autoridad competente puede ordenar las medidas correctivas que considere pertinentes con el objeto de que cese la conducta infractora. Y si el titular del registro marcario ha solicitado de manera expresa en su denuncia o demanda la transferencia a su favor del nombre de dominio, dicha autoridad puede considerar, sobre la base de sus

⁵⁸ Ibidem, párrafo 4.3.

⁵⁹ Ibidem, párrafo 4.4.



Proceso 231-IP-2021

atribuciones, que la mencionada transferencia sea parte de las medidas correctivas a que haya lugar.

[10.22] ¿Puede un agente de mercado incurrir en infracción marcaria por utilizar una marca ajena en un dominio web, aun cuando el dominio web no sea de su propiedad, pero sí tenga acceso y administración del mismo?⁶⁰

Al respecto, este Tribunal considera que la infracción a la marca se puede dar, tanto por el titular del nombre de dominio que lo registró sin autorización para fines de explotación comercial, como por parte de la persona que efectivamente utilice ese nombre de dominio, sea sobre la base de un contrato de licencia o de manera gratuita, porque a través de la utilización de ese nombre de dominio se está realizando una actividad comercial en el mercado o, lo que es lo mismo, el uso de la marca en el comercio.

Como lo ha señalado el Tribunal en los párrafos precedentes, para efectos de determinar la infracción marcaria a través del uso de una página web, puede ser más relevante identificar a la persona que se beneficia de la página web (v.g., con la comercialización de bienes o servicios al interior de la página web) que al titular de dicha página.

4. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos:

- **192-IP-2017** de 1 de febrero de 2019

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203566.pdf>

*(Ver párrafo 3.2. de la página 12 de la **Interpretación Prejudicial 192-IP-2017**, que consta en la página 20 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3566 del 20 de marzo de 2019).*

- **302-IP-2017** de 14 de diciembre de 2018

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203574.pdf>

*(Ver párrafo 8.4. de las páginas 28 a 29 de la **Interpretación Prejudicial 302-IP-2017**, que consta en las páginas 44 a 45 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3574 del 27 de marzo de 2019).*

⁶⁰ *Ibidem*, párrafo 4.5.



Proceso 231-IP-2021

- **171-IP-2018** de 13 de diciembre de 2019

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203892.pdf>

(Ver párrafos 1.2. a 1.42. de las páginas 3 a 10 de la **Interpretación Prejudicial 171-IP-2018**, que constan en las páginas 4 a 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3892 del 6 de febrero de 2020).

- **375-IP-2018** de 26 de febrero de 2019

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203608.pdf>

(Ver párrafo 4.2. de la página 21 de la **Interpretación Prejudicial 375-IP-2018**, que consta en la página 36 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3608 del 30 de abril de 2019).

- **465-IP-2018** de 28 de junio de 2019

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203726.pdf>

(Ver párrafos 6.1. y 6.2. de la página 23 de la **Interpretación Prejudicial 465-IP-2018**, que constan en la página 47 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3726 del 9 de agosto de 2019).

- **524-IP-2018** de 18 de junio de 2020

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204027.pdf>

(Ver párrafos 2.3. y 5.3. de las páginas 5 y 24 de la **Interpretación Prejudicial 524-IP-2018**, que constan en las páginas 6 y 25 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4027 del 27 de julio de 2020).


- **08-IP-2019** de 23 de octubre de 2019

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203871.pdf>

(Ver párrafos 5.5. y 5.7. de la página 17 de la **Interpretación Prejudicial 08-IP-2019**, que constan en la página 56 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3871 del 27 de enero de 2021).

- **173-IP-2019** de 11 de diciembre de 2020

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204153.pdf>

(Ver párrafos 2.2. a 2.10. de las páginas 6 a 9 de la **Interpretación Prejudicial 173-IP-2019**, que constan en las páginas 7 a 10 de la 



Proceso 231-IP-2021

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4153 del 27 de enero de 2021).

- **178-IP-2019** de 28 de febrero de 2020

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203965.pdf>

(Ver párrafo 5.1. de la página 21 de la **Interpretación Prejudicial 178-IP-2019**, que consta en la página 31 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3965 del 12 de mayo de 2020).

- **210-IP-2019** de 7 de octubre de 2020

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204085.pdf>

(Ver párrafos 3.1. y 3.2. de la página 22 de la **Interpretación Prejudicial 210-IP-2019**, que constan en la página 23 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4085 del 8 de octubre de 2020).

- **246-IP-2019** de 16 de septiembre de 2019

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203803.pdf>

(Ver párrafo 5.3. de las páginas 16 y 17 de la **Interpretación Prejudicial 246-IP-2019**, que constan en las páginas 37 y 38 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3803 del 7 de noviembre de 2019).

- **11-IP-2020** de 29 de julio de 2020

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204073.pdf>

(Ver párrafos 1.1. a 1.7. de las páginas 4 a 6 de la **Interpretación Prejudicial 11-IP-2020**, que constan en las páginas 5 a 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4073 del 3 de septiembre de 2020).

- **42-IP-2020** de 29 de julio de 2020

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204063.pdf>

(Ver párrafos 4.1. a 4.4. de las páginas 14 a 26 de la **Interpretación Prejudicial 42-IP-2020**, que constan en las páginas 52 a 54 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4063 del 31 de agosto de 2020).

- **55-IP-2020** de 21 de junio de 2021

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204283.pdf>



Proceso 231-IP-2021

(Ver párrafo 2.2. a 2.11 de las páginas 6 a 7 de la **Interpretación Prejudicial 55-IP-2020**, que constan en las páginas 30 a 31 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4283 del 30 de junio de 2021).

- **101-IP-2021 de 6 de mayo de 2022**

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204485.pdf>

(Ver párrafo 5.4. de la página 24 de la **Interpretación Prejudicial 101-IP-2021**, que constan en la página 25 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4485 del 30 de mayo de 2022).

- **143-IP-2020 de 15 de diciembre de 2022**

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205110.pdf>

(Ver párrafos 2.2. a 2.13 y 3.2. a 3.9. de las páginas 18 a 24 de la **Interpretación Prejudicial 143-IP-2020**, que constan en las páginas 34 a 40 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5110 del 27 de enero de 2023).

- **311-IP-2021 de 19 de noviembre de 2022**

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205071.pdf>

(Ver párrafos 4.2. a 4.13. de las páginas 12 a 14 de la **Interpretación Prejudicial 311-IP-2021**, que constan en las páginas 13 a 15 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5071 del 3 de noviembre de 2022).

- **224-IP-2021 de 9 de marzo de 2022**

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204428.pdf>

(Ver párrafos 1.2. a 1.13 de las páginas 5 a 8 de la **Interpretación Prejudicial 224-IP-2021**, que constan en las páginas 27 a 30 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4428 del 17 de marzo de 2022).

- **103-IP-2022 de 19 de octubre de 2022**

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205075.pdf>

(Ver párrafos 4.2. a 4.10. de las páginas 31 a 34 de la **Interpretación Prejudicial 103-IP-2022**, que constan en las páginas 32 a 35 de la



Proceso 231-IP-2021

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5075 del 3 de noviembre de 2022).

5. Adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas:
- (i) ***¿Cuál es el ámbito territorial de protección del nombre comercial no registrado?***
 - (ii) ***¿Cuál es el ámbito territorial de protección jurídica del nombre comercial no registrado usado en una determinada zona de influencia económica?***
 - (iii) ***¿Es posible anular una marca sobre la base de un nombre comercial, respecto del cual no se ha acreditado su uso con alcance nacional?***

Para responder las preguntas formuladas la autoridad consultante puede remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en los temas 1 a 10 de la sección C de la presente interpretación prejudicial.

Adicionalmente a ello, las tres preguntas antes mencionadas se responden con lo señalado en el fundamento [10.9] de la presente interpretación prejudicial (páginas 37 y 38).

6. En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las cuales constituyen un acto aclarado, de conformidad con el criterio jurídico interpretativo citado en el acápite anterior y en los términos expuestos en los párrafos precedentes.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dentro del proceso interno 8530-2019-0-1801-JR-CA-25, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial.

SEGUNDO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino. *ISC*





Proceso 231-IP-2021

TERCERO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretación prejudicial se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada

Gustavo García Brito
Magistrado

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado

Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria general.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada presidenta

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaría general

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

