



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 487-IP-2019	Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal administrativo de Bolívar de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 13001233300020170080900 Referencia: Vigencia de la Resolución 114/2012 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República de Argentina, relacionado con el Acuerdo de Complementación Económica 59 del 18 de octubre de 2004..... 2
PROCESO 267-IP-2022	Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 11001032400020210025900 Norma a ser interpretada: Artículo 137 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» Tema objeto de interpretación: Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto..... 10



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 27 de julio de 2023

Proceso: 267-IP-2022

Asunto: Interpretación prejudicial

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

Expediente de origen: SD2018/0099847

Expediente interno del consultante: 11001032400020210025900

Norma a ser interpretada: Artículo 137 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Tema objeto de interpretación: Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto

Magistrada ponente: Sandra Catalina Charris Rebellón

VISTO:

El Oficio 1703 del 22 de julio de 2022 recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial del artículo 137 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 11001032400020210025900.

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

isa

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

Demandante: China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.

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

Tercero interesado: Pronalci S.A.S.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

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

- a) Si el signo **MARSHALL** (denominativo) solicitado a registro por Pronalci S.A.S. habría sido pedido para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 137 de la Decisión 486². Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto**

²

Decisión 486.-

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





Proceso 267-IP-2022

1.1. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

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

- 1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486, cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Esta denegación procede de oficio y a pedido de parte.
- 1.3. Si la solicitud de registro de una marca puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el registro ya otorgado en tales circunstancias puede constituir el vehículo de ejecución del acto de competencia desleal o el instrumento destinado para la perpetración, facilitación o consolidación del acto de competencia desleal, lo que en cualquier caso es algo que se debe evitar.
- 1.4. Los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión 486 no solo son los tipificados en esta ley andina, sino también los tipificados como tales en la legislación nacional correspondiente.
- 1.5. Es importante precisar que, si el acto de competencia desleal ha sido desarrollado con mala fe (dolo o malicia), o existe mala fe en la conducta destinada a perpetrar, facilitar o consolidar el acto de competencia desleal, ello es causal de nulidad del registro en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486.
- 1.6. Dicho en otros términos, el propósito de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal es razón suficiente para denegar la solicitud de registro del signo distintivo, y la existencia de mala fe en dicho propósito es causal suficiente para anular el registro ya otorgado, de ser el caso.

Para mayor comprensión sobre los actos de competencia desleal, la autoridad consultante puede referirse a la Interpretación Prejudicial 387-IP-2022 de fecha 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 del mismo mes y del mismo año, la cual contiene criterios jurídicos interpretativos sobre los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486 que constituyen actos aclarados.

Disponible en el siguiente enlace:

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

(Ver párrafos 1. al 3.6.4. de las páginas 5 a 21 de la Interpretación Prejudicial

ISA





Proceso 267-IP-2022

387-IP-2022, que constan en las páginas 53 a 69 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247).

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 11001032400020210025900, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

De conformidad con lo establecido en el literal k) del artículo 9 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman el presente auto el magistrado presidente encargado y la secretaria general.

Íñigo Salvador Crespo
Magistrado presidente (e)

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

La suscrita secretaria general del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el literal c) del artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el literal e) del artículo segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que el presente auto ha sido aprobado por los magistrados Sandra Catalina Charris Rebellón, Gustavo García Brito, Hugo R. Gómez Apac e Íñigo Salvador Crespo en la sesión judicial de fecha 27 de julio de 2023, conforme consta en el Acta 30-J-TJCA-2023.

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

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

