



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 153-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: 11001032400020190012600 Normas objeto de la consulta prejudicial : Artículos 135 (literales b, i), 136 (literales a, h), 228 y 230 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» Temas objeto de la consulta prejudicial : 1.La irregistrabilidad de signos engañosos 2. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina.....	2
PROCESO 243-IP-2022	Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 2022-49300 Norma objeto de la consulta prejudicial: Artículo 155 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» Tema objeto de la consulta prejudicial: La infracción de los derechos de propiedad industrial concedidos por el registro de una marca	20



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 17 de mayo de 2023

Proceso: 153-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: 11-013207

Expediente interno del consultante: 11001032400020190012600

Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 135 (literales b, i), 136 (literales a, h), 228 y 230 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Temas objeto de la consulta prejudicial:

1. La irregistrabilidad de signos engañosos
2. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO:

El Oficio 0787 del 8 de abril 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 de los artículos 135 (literales b, i), 136 (literales a, h), 228 y 230 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 11001032400020190012600.

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



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

Demandante: Team Foods Colombia S.A.

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

B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO

1. En 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, el TJCA reconoció que el criterio jurídico interpretativo denominado en el ámbito europeo como «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 de Justicia de la Comunidad Andina 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

² Publicada 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>

³ 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 153-IP-2022

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 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



Proceso 153-IP-2022

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 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.

QUINTO:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar



a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

(...))»

C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 (literales b, i), 136 (literales a, h), 228 y 230 de la Decisión 486 de la Decisión 486⁴.

⁴ **Decisión 486.-**

«**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...))»

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.»

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

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

2. Con relación al literal b) del artículo 135 y al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, corresponde señalar que dichas normas constituyen acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 344-IP-2022 de fecha 11 de abril de 2023; 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, de fecha 13 de marzo de 2023, motivo por el cual en el presente proveído no serán objeto de pronunciamientos adicionales.
3. En cuanto a los artículos 135 (literal i), 136 (literal h), 228 y 230 de la Decisión 486 que también son objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso y que regulan aspectos relacionados con la irregistrabilidad y la notoriedad de signos distintivos, están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos:
 - Irregistrabilidad de signos engañosos.
 - La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina.

Resulta pertinente señalar que las normas citadas, 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:

[1.] La irregistrabilidad de signos engañosos

[1.1] Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre

- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.»

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

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

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



la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.

[1.2] *El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:*

«Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...).»

[1.3] *Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo pues en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.⁵*

[1.4] *El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.⁶*

[2.] ***La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina***

Definición

[2.1] *La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente conocidos en el Título XIII, que contiene los artículos 224 a 236.*

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 120-IP-2015 de 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2578 del 3 de setiembre de 2015.

⁶ *Ibidem.*

Proceso 153-IP-2022

[2.2] El artículo 224 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

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

[2.3] De la anterior definición se pueden identificar las siguientes características:

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente⁷ que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo.
- b) Debe haber ganado notoriedad⁸ en cualquiera de los Países Miembros.
- c) La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio.

La diferencia entre la marca notoria (comunitaria y extracomunitaria) y la marca renombrada, así como su relación con los principios de territorialidad, registral, uso real y efectivo, y especialidad

[2.4] De conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486, para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica⁹. Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por otros sectores.

[2.5] Cabe diferenciar entre la marca notoria regulada en la Decisión

⁷ El artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

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

⁸ El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de los factores que deberán ser tomados en cuenta para determinar si un signo distintivo ha adquirido notoriedad.

⁹ Artículo 230 de la Decisión 486.

486¹⁰ de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente¹¹.

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

[2.6] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un País Miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese País Miembro¹². Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

[2.7] La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.

[2.8] La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:

- a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión;
- b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y,
- c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

¹⁰ La marca notoria es uno de los signos distintivos notoriamente conocidos regulados por el Título XIII de la Decisión 486.

¹¹ La **marca renombrada** (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

¹² Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro País Miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

- [2.9] *Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. La calidad de una marca renombrada, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina como un «hecho notorio», el cual no requiere actividad probatoria (notoria non egent probatione); por tanto, los «hechos notorios» no son objeto de prueba¹³ y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina.*
- [2.10] *En el caso de la marca notoria extracomunitaria, corresponde señalar que no se trata de una marca renombrada, sino que es una marca que ha sido reconocida como notoria en un país distinto de los Países Miembros de la Comunidad Andina y, por tanto, no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.*
- [2.11] *El hecho de que una marca sea considerada como notoria en su país de origen (extracomunitario) no puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.*
- [2.12] *Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro como marca de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.*

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

- [2.13] *Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:*
- [2.13.1] **En relación con el riesgo de confusión:** *el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión*

¹³ En la medida que una marca renombrada es conocida casi por todos, también es conocida por la autoridad nacional competente.

Si la autoridad nacional competente considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún País Miembro de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486.

directo o indirecto¹⁴ por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

[2.13.2] **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente económico.

[2.13.3] **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.

[2.13.4] **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un deterioro sistemático de la posición empresarial.

[2.14] Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

¹⁴ El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor o usuario al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor o usuario atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Prueba de la notoriedad

- [2.15] *La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.*
- [2.16] *El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:*
- «a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
 - b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
 - c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
 - d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
 - e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
 - f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
 - g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
 - h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;*
 - i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
 - j) los aspectos del comercio internacional; o,*
 - k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.»*
- [2.17] *En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores*

factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.¹⁵

- [2.18] *La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla: mantener la calidad del producto o servicio, promover su difusión y publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular.¹⁶*

La notoriedad del signo solicitado a registro¹⁷

- [2.19] *De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notoriedad del signo y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.*
- [2.20] *La Decisión 486 protege al signo notorio no registrado y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que un signo por ser notorio tenga indefectiblemente derecho a su registro como marca, ya que el registro de toda marca, aun en el caso de signos notorios, deberá atender al respectivo examen de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.*

¹⁵ Sobre el principio de complemento indispensable ver las Interpretaciones Prejudiciales números 340-IP-2019 y 145-IP-2019 de 29 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021; respectivamente, publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 4037 y 4213 del 30 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021, respectivamente.

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial 2781 del 19 de agosto de 2016.

¹⁷ El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial 84-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2712 del 18 de abril del 2016.

Proceso 153-IP-2022

- [2.21] *Lo que se está afirmando es que dicho examen resulta diferente y complejo. Es decir, en su realización debe tomarse en cuenta que el signo notorio solicitado a registro ya es distintivo y, por tanto, el examen de registrabilidad debe ser, por una parte, más flexible en consideración al gran prestigio que ha sido ganado por el signo notoriamente conocido y, por otra parte, muy riguroso a fin de evitar que se genere el riesgo de confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características del signo opositor. Al respecto, deberá tenerse en cuenta factores como la notoriedad del signo opositor, la clase de productos o servicios que se pretende registrar, etc.*
- [2.22] *En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga cierto grado de protección a la marca notoria no registrada en un determinado País Miembro, el examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente cuando se solicita su registro como marca en ese País Miembro, debe ser independiente y autónomo, es decir, la entidad competente tiene discrecionalidad para, luego del correspondiente análisis, conceder o no el registro como marca del signo notoriamente conocido solicitado, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.*
- [2.23] *Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.*

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

- [2.24] *En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca notoria regulada en la Decisión 486 como la marca renombrada¹⁸ rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.*
- [2.25] *Si la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada son protegidas en un País Miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que, tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos por el sector pertinente.*

¹⁸

Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486.

Proceso 153-IP-2022

- [2.26] *Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias no puede operar de la misma manera tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486 y de la marca renombrada. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca notoria regulada en la Decisión 486 (o la marca renombrada) no está siendo usada en el País Miembro de la Comunidad Andina donde se solicita su cancelación.¹⁹*
- [2.27] *Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el País Miembro donde, estando registrada, se solicita su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia y la vigencia de notoriedad en al menos uno de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina.*
- [2.28] *Por otra parte, si en un proceso de cancelación del registro por falta de uso de la marca, el titular de dicho registro alega que su marca es notoria y presenta pruebas con el objeto de demostrar esta afirmación, la autoridad nacional competente sí*

¹⁹ Como afirma Gustavo León y León:

«Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.»

(Gustavo Arturo León y León. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios, Tomo I. Grupo Editorial IBAÑEZ, Bogotá, 2022, p. 554.)

El referido autor cita (Op. Cit., p. 555) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento.

«... "Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país (...) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486⁶²³."»

«623 METKE MENDEZ, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", en Revista de estudios Socio-Jurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.»

«"Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia⁶²⁴."»

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

Proceso 153-IP-2022

tiene la obligación de pronunciarse respecto de la referida alegación, pues la existencia de notoriedad tiene incidencia sobre la solicitud de cancelación. Así, por ejemplo, si se está solicitando la cancelación del registro marcario ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —Indecopi— de la República del Perú, y el titular afirma que su marca es notoria en Colombia, la mencionada autoridad debe merituar las pruebas aportadas, pues si la marca es notoria en Colombia, no procede la cancelación del registro en Perú, a pesar de no haberse acreditado el uso de la marca en territorio peruano.

4. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los procesos 45-IP-2020 de 13 de enero de 2023²⁰, 143-IP-2020 de 15 de diciembre de 2022²¹, 194-IP-2020 de 15 de diciembre de 2022²², 373-IP-2021 de 28 de julio de 2022²³ y 377-IP-2021 de 19 de octubre de 2022²⁴.
5. 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

²⁰ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5100 del 18 de enero de 2023.
Disponibile en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205100.pdf>

²¹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5110 del 27 de enero de 2023.
Disponibile en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205110.pdf>

²² Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5110 del 27 de enero de 2023.
Disponibile en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205110.pdf>

²³ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5010 del 1 de agosto de 2022.
Disponibile en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205010.pdf>

²⁴ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5074 del 3 de noviembre de 2022.
Disponibile en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205074.pdf>



Proceso 153-IP-2022

la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020190012600, 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.
- 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.



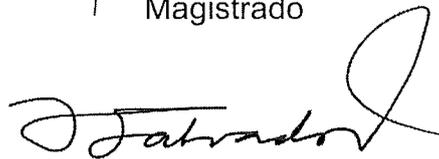
Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada



Gustavo García Brito
Magistrado

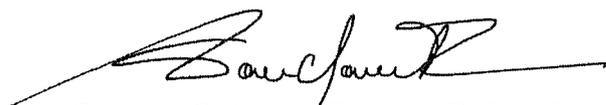


Hugo R. Gómez Apac
Magistrado



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 Nolejas
Secretaria general

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina



Proceso 153-IP-2022

para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

