



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:	243-IP-2022
Asunto:	Interpretación prejudicial (consulta facultativa)
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
Magistrada ponente:	Sandra Catalina Charris Rebellón

VISTO:

El Oficio 1003 – 489 de 2022 del 15 de julio de 2022 recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual el 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 solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial del artículo 155 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 2022-49300.

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: Alianza Fiduciaria S.A.

Demandada: Alianza Inmobiliaria S.A.

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 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>

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 243-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 243-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. NORMA OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 155 de la Decisión 486⁴.
2. La mencionada norma comunitaria regula los derechos que le asisten al titular del registro de una marca frente a terceros para impedir el uso de un signo idéntico o semejante a la marca registrada, y está vinculada directamente con los siguientes temas específicos:
 - El derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento como base de una acción por infracción de derechos.
 - La acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.
 - La interposición de una medida cautelar y la interrupción del plazo

⁴ **Decisión 486.-**

«**Artículo 155.-** El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.»



Proceso 243-IP-2022

de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

- Particularidades relacionadas con la infracción de derechos de propiedad industrial concedidos por el registro de una marca.

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:

[1.] El derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento como base de una acción por infracción de derechos

[1.1] *Procede analizar lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente:*

«Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.»

[1.2] *La disposición citada establece el principio «registral» en el ámbito del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que establece que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:⁵*

- a) **Positiva:** *es la facultad de explotar la marca y, por tanto, de ejercer actos de disposición sobre ella, tales como usarla, licenciarla o cederla.*
- a) **Negativa** (ius prohibendi): *esta facultad tiene dos vertientes, según si se está en el ámbito registral o en el mercado:*
 - (i) *En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya.*
 - (ii) *En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen determinados actos con relación a su marca.*

[1.3] *De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que*

⁵

Ver Interpretación Prejudicial 15-IP-2020 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 de 13 de mayo del 2022.



Proceso 243-IP-2022

el titular de una marca puede impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La naturaleza de la responsabilidad al calificar un acto como infracción de derechos de propiedad industrial sobre una marca

- [1.4] *Para verificar la existencia de una infracción al derecho del titular de una marca, la autoridad competente debe analizar el hecho denunciado o demandado en su integridad, apreciando todas las circunstancias, conductas y relaciones que dan contexto al referido hecho.*
- [1.5] *El artículo 155 de la Decisión 486 establece el derecho del titular de una marca consistente en «impedir» a terceros la realización de determinadas acciones, las cuales configuran a su vez supuestos de hecho de una presunta infracción al derecho marcario. En concordancia con ello, el artículo 238 de la misma Decisión menciona que la acción por infracción puede ser entablada por el titular del derecho marcario y, si la legislación del país miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciarla de oficio.*
- [1.6] *Sobre el particular, la responsabilidad en materia de derechos marcarios fue objeto de análisis, en la Interpretación Prejudicial 339-IP-2015 del 18 de agosto de 2016, en la que el TJCA señaló lo siguiente:*

«...Para responder a la siguiente pregunta de la Corte Consultante, es de advertir que el acto descrito en el literal d) del artículo 155 como constitutivo de infracción marcaria, no exige de ninguna calificación especial subjetiva acerca de la intencionalidad del sujeto que usa en el comercio un signo idéntico o similar. En consecuencia, basta para perfeccionarla, la ejecución del supuesto de hecho allí previsto, es decir, simplemente se debe calificar para el efecto, el “uso en el comercio” de conformidad con las características ya analizadas.

Por lo tanto, el aspecto subjetivo del Dolo y de la Culpa propios en el régimen de responsabilidad civil o penal no tendrían una aplicación directa en los casos de infracción de propiedad industrial, en cuyos eventos es aplicable la responsabilidad objetiva.»

- [1.7] *Continuando con el desarrollo jurisprudencial, resulta pertinente explicar que no solo la conducta establecida en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, sino todas las conductas señaladas en los demás literales del referido artículo, en relación con las marcas, deben ser apreciadas bajo un enfoque de responsabilidad objetiva.*



Proceso 243-IP-2022

- [1.8] *En tal sentido, e independientemente de si la acción por infracción del derecho marcario se conduce a través de un procedimiento administrativo o de un proceso jurisdiccional, la autoridad competente debe aplicar el criterio de la responsabilidad objetiva al momento de verificar si la conducta denunciada o demandada constituye uno o varios de los supuestos de hecho previstos en el artículo 155 de la Decisión 486.*
- [1.9] *Dado que la responsabilidad por la infracción del derecho marcario es objetiva, la autoridad administrativa o jurisdiccional que está conociendo la denuncia o demanda, no necesita demostrar que el investigado ha actuado con dolo o culpa para acreditar la existencia de la infracción, sino que bastará con verificar que la conducta del investigado encaja en uno o más de los supuestos de hecho, de los tipos infractores previstos en la norma antes citada.*
- [1.10] *En consecuencia, las únicas eximentes en la determinación de la responsabilidad por infracción marcaria son: el caso fortuito, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero⁶, los cuales tienen que ser imprevisibles e irresistibles. La autoridad nacional competente no tiene la obligación de entrar a analizar si el investigado actuó con dolo o culpa en la realización de la conducta señalada en la norma referenciada para la existencia de la imputación, limitándose a la verificación del nexo causal.*
- [1.11] *Es necesario señalar que lo anterior se limita al régimen marcario, toda vez que en determinados casos la norma andina o la institución jurídica aplicable puede tener en cuenta la presencia de buena o mala fe para asignar una consecuencia jurídica determinada. Así, el artículo 157 de la Decisión 486⁷*

⁶ Se agrega lo referido al hecho exclusivo y determinante de un tercero, pese a no recogerlo de modo expreso la Decisión 486, debido a que dicha eximente de responsabilidad es propia de cualquier escenario de fractura del nexo causal, lo que es aplicable tanto en la responsabilidad civil como en la administrativa.

⁷ **Decisión 486.-**

«**Artículo 157.-** Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.»

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.»



Proceso 243-IP-2022

establece que los terceros pueden usar la marca registrada sin consentimiento del titular, en los casos allí previstos, siempre que dicho uso sea de buena fe, no constituya uso a título de marca y no induzca al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios respectivos. Teniendo en cuenta lo anterior, el legislador andino ha incorporado un elemento subjetivo de análisis (la buena fe) como condición sine qua non de la licitud de las conductas descritas en dicho artículo.

[1.12] A modo de ejemplo, distinto al supuesto establecido en el artículo 157 de la Decisión 486, cabe mencionar que este Tribunal ha reconocido en su jurisprudencia la exigencia de buena fe para la coexistencia de dos nombres comerciales.⁸

[2.] La acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio

[2.1] 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 infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto⁹.

[2.2] El artículo 155 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca,

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 42-IP-2017 de 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial 103-IP-2022 de 19 de octubre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5075 del 3 de noviembre de 2022.



Proceso 243-IP-2022

así como comercializar o detentar tales materiales;

- d) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*
- e) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*
- f) *usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.»*

[2.3] *Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 (artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características¹⁰:*

- a) **Sujetos activos:** *personas que pueden interponer la acción:*
 - (i) ***El titular del derecho protegido.*** *El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.*
 - (ii) ***El Estado.*** *Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.*
- b) **Sujetos pasivos:** *personas sobre las cuales recae la acción:*
 - (i) *Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.*
 - (ii) *Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición*

¹⁰*Ibidem.*

Proceso 243-IP-2022

preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción de los referidos derechos.

[2.4] El literal a) del artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:¹¹

- **Supuesto I:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
- **Supuesto II:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
- **Supuesto III:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	El titular de una marca que distingue productos.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos.	Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
Supuesto II	El titular de una marca que distingue servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.
Supuesto III	El titular de una marca que distingue productos o servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para productos o servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

[2.5] Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización¹². Así, acondicionamiento es

¹¹ Ibidem.

¹² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la Lengua Española*. Definición de acondicionar:

«1. tr. Dar cierta condición o calidad.

Proceso 243-IP-2022

un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor como, por ejemplo, a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

[2.6] El acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que esta suele consumarse con el uso indebido de la marca en el comercio, por lo que la norma lo que pretende otorgar es la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito¹³.

[2.7] El **literal b)** del artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- **Supuesto I:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.
- **Supuesto II:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.
- **Supuesto III:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.

3. tr. climatizar.

4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista.

5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.

6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.»

Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=OY0i8Fo>

(Consulta: 15 de diciembre de 2022).

13

Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de marcas en la Comunidad Andina*, Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.



Proceso 243-IP-2022

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	El titular de una marca que distingue productos.	Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado directamente sobre productos.	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos.
Supuesto II	El titular de una marca que distingue servicios.	Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.
Supuesto III	El titular de una marca que distingue productos o servicios.	Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

[2.8] *En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado¹⁴.*

[2.9] *Del literal c) del artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:¹⁵*

- *Que la marca del titular esté «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.*
- *Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.*

[2.10] *El literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir, a quien*

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial 103-IP-2022 de 19 de octubre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5075 del 3 de noviembre de 2022.

¹⁵ *Ibidem.*



Proceso 243-IP-2022

comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.¹⁶

- [2.11] La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.¹⁷
- [2.12] A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al literal c) del artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el literal d) del mismo artículo.¹⁸
- [2.13] La norma andina de referencia (el literal c del artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.¹⁹
- [2.14] Asimismo, el literal c) del artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.²⁰
- [2.15] Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribire los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.²¹
- [2.16] Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:²²

16 *Ibidem.*

17 *Ibidem.*

18 *Ibidem.*

19 *Ibidem.*

20 *Ibidem.*

21 *Ibidem.*

22 *Ibidem.*

Proceso 243-IP-2022

- (i) **Fabricar:** incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
- (ii) **Comercializar:** incurre en la conducta quien ponga a disposición en el mercado de tales materiales.
- (iii) **Detentar:** incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.

[2.17] Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.²³

[2.18] Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal, el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición²⁴.

[2.19] De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

[2.20] En atención a lo expuesto, el literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.²⁵

[2.21] La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.

[2.22] A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez, este podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular

²³ Ibidem.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ibidem.



Proceso 243-IP-2022

de la marca, quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo.

[2.23] **Del literal d) del artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor²⁶ con el titular del registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:**

a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.**

La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.

b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir, además, productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos y los productos o servicios identificados por ellos deben ser exactamente iguales.

[2.24] Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, pueden

²⁶

Ibidem.



considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión²⁷.

Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los literales a), b), c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486

[2.25] En ese sentido, en atención a los literales a), b), c) y d) del artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 244 de la Decisión 486, el cual prescribe lo siguiente:

«**Artículo 244.**- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.»

[2.26] La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.²⁸

[2.27] Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica²⁹, a saber:³⁰

- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.
- b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem.

²⁹ Al respecto, se sugiere revisar: Víctor Sebastián Baca Oneto, *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General*, en Revista «Derecho & Sociedad», editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269.

³⁰ Ver Interpretación Prejudicial 103-IP-2022 de 19 de octubre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5075 del 3 de noviembre de 2022.



Proceso 243-IP-2022

los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.

- c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.
- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

[2.28] Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en el artículo 244 de la Decisión 486, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.³¹

[2.29] Respecto del plazo de dos años, este se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción de ese derecho el 11 de enero de 2018.³²

[2.30] En cambio, respecto del plazo de cinco años³³, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos.³⁴

- *Infracción instantánea:* el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
- *Infracción continuada:* el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.
- *Infracción permanente:* el plazo se computa desde el

³¹ *Ibidem.*

³² *Ibidem.*

³³ Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el artículo 232 de la Decisión 486 relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

³⁴ Ver Interpretación Prejudicial 103-IP-2022 de 19 de octubre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5075 del 3 de noviembre de 2022.



Proceso 243-IP-2022

momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.

- *Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.*

[2.31] *Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.³⁵*

[2.32] *El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.³⁶*

[2.33] *Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.³⁷*

[2.34] *En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.³⁸*

³⁵ *Ibidem.*

²⁸ *Ibidem.*

³⁷ *Ibidem.*

³⁸ *Ibidem.*



Proceso 243-IP-2022

- [2.35] *El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.³⁹*
- [2.36] *En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como, de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.⁴⁰*
- [2.37] *Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.⁴¹*

Acción por infracción de la marca notoriamente conocida

- [2.38] *El literal e) del artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.⁴²*
- [2.39] *En cuanto al **riesgo de dilución**, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente:*

«En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Ibidem.

⁴² Ibidem.



Proceso 243-IP-2022

proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia...»⁴³

[2.40] En cuanto al **riesgo de uso parasitario**, se protege al signo notoriamente conocido contra el «aprovechamiento injusto» de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.⁴⁴

[2.41] Por su parte, la disposición contenida en el **literal f)** del artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.⁴⁵

[2.42] En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario, o aprovechar de manera injusta su prestigio, para proceder a sancionar dicha conducta.⁴⁶

[2.43] Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.⁴⁷

[2.44] El artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los literales e) y f) del artículo 155 de la misma norma, entre otros:⁴⁸

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o

⁴³ Montiano Monteagudo, *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

⁴⁴ Ver Interpretación Prejudicial 103-IP-2022 de 19 de octubre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5075 del 3 de noviembre de 2022.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*.

Proceso 243-IP-2022

distribuir productos o servicios con ese signo;

- b) *importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,*
- c) *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.*

[2.45] *Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.⁴⁹*

[2.46] *En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, la afectación de su valor comercial o publicitario, o el aprovechamiento injusto de su prestigio; en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.⁵⁰*

[2.47] *Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 157, 158 y 159 de dicha norma⁵¹.*

[2.48] *Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar, igualmente, que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que «su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria»⁵².*

[2.49] *Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486, se debe tener en cuenta lo*

⁴⁹ *Ibidem.*

⁵⁰ *Ibidem.*

⁵¹ *Ibidem.*

⁵² *Ibidem.*



Proceso 243-IP-2022

contemplado por el artículo 232 de dicha Decisión, que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

«Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.»

[2.50] Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuenta las reglas descritas en los párrafos 2.30 al 2.35 precedentes, en lo que fuere pertinente.

[2.51] Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe, conforme lo dispone el artículo 232 de la Decisión 486.

[2.52] En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como, de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

[3.] La interposición de una medida cautelar y la interrupción del plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial

[3.1] Corresponde analizar si la interposición de una solicitud de medida cautelar interrumpe o no el plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos, por lo que resulta necesario analizar el artículo 245 de la Decisión 486; que se cita a continuación:

«Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.»

Proceso 243-IP-2022

- [3.2] *Del texto citado se desprende que, en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la normativa comunitaria andina admite la solicitud de una medida cautelar conducente a impedir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción por infracción. La solicitud y trámite de la medida cautelar deviene en accesoria a lo principal, que es la acción por infracción.*
- [3.3] *Según se desprende del segundo párrafo del artículo 245, y en armonía con las reglas establecidas en la teoría general del proceso, la solicitud de medida cautelar (lo accesorio) puede presentarse antes, al mismo tiempo y con posterioridad a la interposición de la acción por infracción (lo principal).*
- [3.4] *Si la medida cautelar es solicitada junto con la acción por infracción (vía demanda o denuncia) o con posterioridad a la presentación de esta, seguirá la suerte de lo principal: la acción por infracción. En consecuencia, si la acción principal es presentada dentro de término, necesariamente lo estará también la solicitud de medida cautelar; y si la acción principal se interpone ya vencido el plazo de prescripción, también será extemporánea e ineficaz la solicitud de medida cautelar.*
- [3.5] *¿Pero qué sucede si la medida cautelar se solicita con anterioridad a la presentación de la demanda o denuncia que contiene la acción por infracción principal? Hay dos escenarios:*
- a) *Si en el momento de presentación de la solicitud cautelar, el plazo de prescripción de la acción por infracción ya ha vencido, pues dicha solicitud deviene en ineficaz, lo mismo que la acción por infracción que se presente luego, si es que se presenta.*
 - b) *Si en el momento de presentación de la solicitud cautelar, el plazo de prescripción de la acción por infracción aún no ha vencido, la presentación de la solicitud de medida cautelar interrumpe dicho plazo, lo que repercute positivamente en la acción por infracción que se articule después, pues la interrupción del plazo de prescripción habilita la eficacia de la acción por infracción.⁵³*

Veamos el siguiente ejemplo: Pedro es titular de la marca registrada "X" y el 20 de marzo de 2018 toma

⁵³ Al respecto, Devis Echandía señala:

«Para que un memorial interrumpa el término del abandono y excluya la perención, es necesario que contenga una petición al juez relacionada con el trámite del proceso, para que pueda considerarse como una actuación del mismo. No es suficiente una solicitud de copias, de desgloses, de certificaciones, u otra por el estilo.»

Hernando Devis Echandía, *Teoría General del Proceso*, tercera edición, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004, p. 529.



Proceso 243-IP-2022

conocimiento de que Pablo, al comercializar ciertos productos, está infringiendo la marca "X". Pedro tiene dos años para articular su acción por infracción, es decir, hasta el 20 de marzo de 2020. Si presenta su solicitud de medida cautelar (requiriendo que se ordene a Pablo el cese de la comercialización de los referidos productos) el 6 de marzo de 2020, interrumpe el cómputo del plazo de prescripción, lo que significa que puede presentar la demanda o denuncia por acción de infracción, por ejemplo, el 27 de marzo o el 10 de abril de 2020.

[3.6] Lo anterior ocurre porque la parte actora, al presentar su solicitud anticipada de medida cautelar, da noticia o alerta a la autoridad competente de su intención de hacer valer su derecho de acción por infracción, con lo cual el plazo de prescripción ha quedado interrumpido a fin de que se resuelva la controversia. La condición, por supuesto, es que el solicitante de la medida cautelar se vea obligado a presentar su acción en un término perentorio, de tal suerte que la

[4.] **Particularidades relacionadas con la infracción de derechos de propiedad industrial concedidos por el registro de una marca**

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

[4.1] **Criterios para determinar si hay o no infracción marcaria como consecuencia de la presunta ruptura de un contrato de franquicia, el juez a cargo de determinar la existencia de la infracción tiene competencia para determinar la vigencia (o eficacia) de la mencionada relación contractual**

[4.1.1] A partir de la premisa de que el contrato de franquicia contiene el acuerdo (o cláusulas) de licencia de uso de marca (licencia exclusiva o no). En tal sentido, el franquiciante (o licenciante), al que llamaremos "A", es el titular de la marca registrada, y el franquiciado (o licenciataria), al que denominaremos "B", es el que utilizará dicha marca a cambio de pagar al primero una compensación económica (regalías).

[4.1.2] Teniendo presente dicho contexto, para determinar si hay o no infracción marcaria, el juez tiene, por obvias razones, competencia para determinar la vigencia (o eficacia) de la relación contractual. Si el contrato de franquicia (y la correspondiente licencia de uso de la marca), por las razones que fuere, dejó de tener efectos jurídicos (v.g., la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones, la extinción del contrato por vencimiento del plazo, etc.), significaría que B dejó de ser licenciataria del uso de la marca, por

Proceso 243-IP-2022

*lo que si hubiese seguido usándola, pese a la ineficacia sobreviniente del contrato, habría cometido una infracción marcario. En cambio, si el juez determinara, al resolver la controversia entre **A** y **B**, que el contrato siguió vigente (v.g., porque no hubo incumplimiento de las obligaciones, porque fue renovado, etc.), ello implicaría que **B** no dejó de ser licenciataria, por lo que tenía derecho a seguir usando la marca, y por ende no habría cometido una infracción marcario.*

[4.2] La relación entre la infracción marcario y el incumplimiento contractual en el contexto de la celebración de un contrato de franquicia en el que se ha pactado el arbitraje como mecanismo de solución de controversias

[4.2.1] El Tribunal va a establecer, como premisa, que entre «**A**», titular de un registro marcario, y «**B**», presunto infractor, ha existido una relación contractual (v.g., un contrato de franquicia) por virtud de la cual el primero ha otorgado al segundo una autorización o una licencia de uso de una marca (con exclusividad o no). Sin embargo, luego «**A**» alega que dicha relación ha sido finiquitada (v.g., por resolución unilateral de la relación contractual) y que, por tanto, «**B**» habría perdido el derecho de usar la marca, de modo que la denuncia o demanda que el primero ha entablado contra el segundo por infracción de derechos de propiedad industrial se sustentaría en la terminación de la relación contractual, lo que es cuestionado por «**B**», quien afirma que la relación contractual no habría concluido, sino que seguiría vigente.

[4.2.2] Sobre la base de dicha premisa, el TJCA considera pertinente establecer, como criterio jurídico interpretativo, que en el escenario descrito en el párrafo anterior la existencia o no de una infracción marcario está supeditada a la determinación de la vigencia de la relación contractual. Si la relación contractual no está vigente (v.g., porque habría operado la figura de la resolución contractual), el uso de la marca por parte de «**B**», con posterioridad a la terminación de la relación contractual, constituiría una infracción marcario. En cambio, si la relación contractual está vigente, «**B**» no habría perdido el derecho de usar la marca, por lo que no habría cometido infracción al derecho de propiedad industrial de «**A**», basada exclusivamente en la terminación de la relación contractual.

[4.2.3] En el escenario descrito, la vigencia de la relación contractual será determinada por el mecanismo de solución de controversias acordado en el contrato. Si en el contrato se pactó que el Poder Judicial o un tribunal arbitral nacional o extranjero será competente para



Proceso 243-IP-2022

resolver cualquier controversia relacionada con la vigencia del contrato, entonces dicha autoridad jurisdiccional será la encargada de verificar si existió o no incumplimiento de las obligaciones contractuales, si se produjo o no el vencimiento del plazo de vigencia del contrato, o si se presentó o no una condición resolutoria del vínculo contractual, entre otros.

[4.2.4] Si, conforme a lo pactado en el contrato, la autoridad jurisdiccional competente concluye que la relación contractual está vigente, no cabe que otra entidad (administrativa o no) se pronuncie sobre una presunta infracción marcaría, basada exclusivamente en la terminación de la relación contractual. En cambio, si la mencionada autoridad jurisdiccional competente falla en el sentido de declarar que la relación contractual no está vigente, la entidad competente para pronunciarse acerca de la existencia de una infracción marcaría efectuará la declaración correspondiente, en función de lo decidido por la señalada autoridad jurisdiccional.

[4.2.5] Como puede apreciarse, cuando en un País Miembro de la Comunidad Andina se denuncie o demande la infracción de derechos de propiedad industrial como consecuencia del uso en el comercio de una marca, con posterioridad a la resolución unilateral de una relación contractual (v.g. contrato de licencia, contrato de franquicia, etc.), por parte del titular de la marca, deberá verificarse, en primer lugar, la validez y legalidad de dicha resolución o terminación unilateral de la relación contractual; toda vez que, si se confirma la validez de la ruptura contractual unilateral, sí sería posible que se presente un escenario de infracción de derechos de propiedad intelectual, aspecto que deberá ser declarado, en cada caso concreto, por la entidad nacional competente en materia de propiedad intelectual, sin contradecir lo resuelto por la autoridad jurisdiccional. A contrario sensu, si se determina la invalidez de la terminación o resolución unilateral del contrato, no se presentaría un escenario de infracción de derechos de propiedad intelectual, basado exclusivamente en la ruptura del vínculo contractual.

[4.2.6] Ahora bien, en estricta observancia del principio de autonomía de la voluntad de las partes, corresponde que, con carácter previo al análisis sobre la existencia de una posible infracción de derechos de propiedad industrial, la autoridad judicial o el órgano arbitral que resulte competente de acuerdo con las cláusulas de resolución de controversias del contrato respectivo, sea quien se pronuncie acerca de la validez o legalidad de la terminación o resolución unilateral del contrato, de conformidad con las disposiciones contractuales y la



legislación que resulte aplicable al caso concreto.

[4.3] Actos que podrían considerarse como uso indebido de una marca, ocurridos con posterioridad a la terminación de un contrato de franquicia, que previamente los autorizaba

[4.3.1] *Dentro de los elementos básicos del contrato de franquicia se encuentran: la licencia de marca, la transferencia del know how y las regalías. A través del contrato de franquicia generalmente el franquiciante cede al franquiciado el uso de la marca.*

[4.3.2] *Existiría un uso indebido de un signo distintivo en el marco de un contrato de franquicia una vez cesa la relación contractual y, por ende, la autorización otorgada por el titular del derecho para utilizar la marca en el mercado, bien sea porque la terminación del contrato se deba al vencimiento del plazo o por un incumplimiento del contrato de franquicia, salvo que el presunto infractor demuestre causales eximentes de responsabilidad, como caso fortuito, fuerza mayor, entre otros.*

[4.3.3] *En este sentido, cualquier acto ocurrido con posterioridad a la terminación del contrato de franquicia podría considerarse como un uso indebido de la marca.*

[4.4] Sobre si se puede establecer la existencia de una infracción de derechos de propiedad industrial por el uso de una marca ajena cuando no existe certeza de quién es el infractor. El establecimiento de la identidad del presunto infractor o los presuntos infractores en una controversia de derechos de propiedad industrial, previo a declarar la existencia de la infracción

[4.4.1] *Para establecer la existencia de una infracción de derechos de propiedad industrial tiene que individualizarse con absoluta certeza y claridad al infractor. En principio, la carga de probar quién es el infractor corresponde al titular del derecho (o a cualquiera de los cotitulares) que ha entablado la acción. Si la legislación interna del País Miembro permite que la autoridad nacional competente pueda iniciar acciones de oficio por infracción de derechos de propiedad industrial, corresponderá a esta individualizar al infractor. En todo caso, la dinámica de la carga probatoria va a depender en gran medida de si la acción por infracción se canaliza a través de una demanda jurisdiccional o una denuncia administrativa. Si el cauce es un procedimiento sancionador, la aplicación del principio de verdad material distribuye la carga probatoria entre el denunciante y la autoridad administrativa conforme a los parámetros establecidos*

Proceso 243-IP-2022

en la legislación interna. En aplicación del principio de complemento indispensable, le corresponde a la legislación interna precisar la carga probatoria, dependiendo de si la acción por infracción toma el cauce de un procedimiento administrativo sancionador o de un proceso jurisdiccional.

[4.5] Sobre la posibilidad de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre una marca cuya titularidad corresponde a una entidad estatal

[4.5.1] La marca y otros derechos de propiedad industrial son protegidos independientemente de si el titular del derecho es un particular o una entidad u organismo que forma parte de la administración pública, lo que incluye a las personas jurídicas de derecho público, a las empresas públicas, etc.

[4.6] La infracción de los derechos de propiedad industrial sobre una marca cuando el signo se utiliza en publicidad que no corresponde al giro del negocio o a las competencias del titular de la marca

[4.6.1] Un elemento consustancial a la acción por infracción es que haya riesgo de confusión o de asociación, lo que implica determinar, no solo si los productos o servicios involucrados son idénticos o similares, sino también si existe conexión competitiva entre ellos, sin perder de vista, por cierto, que el principio de especialidad se rompe de manera relativa con las marcas notorias y de manera absoluta con las marcas renombradas.

[4.7] Sobre si la obligación de probar la infracción de los derechos de propiedad industrial incluye la de demostrar que los demandados son los que utilizaron indebidamente un signo distintivo

[4.7.1] La noción amplia de «uso indebido de un signo distintivo» debe ser entendida en el marco de cualquiera de las modalidades de infracción marcaria previstas en los artículos 155 y 156 de la Decisión 486.

[4.8] Los Países Miembros pueden establecer un sistema de indemnizaciones preestablecidas para el resarcimiento de los daños causados por la infracción marcaria

[4.8.1] El TJCA no tiene competencia para interpretar el derecho interno de los Países Miembros, pero sí tiene competencia para explicar el alcance del principio de complemento indispensable en lo referido al artículo 243 de la Decisión 486, que se cita a continuación:

Proceso 243-IP-2022

«**Artículo 243.-** Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.»

[4.8.2] Como puede apreciarse de la norma andina citada, los criterios allí mencionados no son taxativos, sino meramente enunciativos, por lo que en aplicación del principio de complemento indispensable, los Países Miembros pueden establecer criterios adicionales, siempre y cuando estos no violen el derecho andino ni transgredan los principios jurídicos que lo guían.

[4.8.3] En la medida que la informalidad, traducida en el incumplimiento total o parcial de la legislación, es un mal que aqueja a los Países Miembros de la Comunidad Andina, no puede desconocerse que hay situaciones en las que, pese a demostrarse la existencia de una infracción marcaría, es bastante complicado para el titular de la marca probar el daño sufrido. Pensemos, por ejemplo, que el infractor no cuenta con un establecimiento debidamente autorizado por la autoridad competente, o carece de establecimiento (venta en la calle), no emite comprobantes de pago (facturas), no tiene registro de ventas, no declara ni paga impuestos, entre otros, de modo que es difícil determinar el número unidades vendidas del producto objeto de la infracción marcaría.

[4.8.4] La legislación interna de los Países Miembros puede regular supuestos de indemnizaciones preestablecidas con el objeto de garantizar al titular de la marca un resarcimiento razonable en aquellos escenarios en los cuales es difícil obtener pruebas vinculadas al daño emergente o el lucro cesante. Tales supuestos de indemnizaciones preestablecidas son compatibles con el artículo 243 de la Decisión 486.

[4.8.5] Resta señalar que es facultad del titular de la marca optar por el régimen de una indemnización preestablecida, de conformidad con la legislación nacional, o acreditar el daño conforme a los criterios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486.



Proceso 243-IP-2022

[4.9] **La libertad de expresión de los consumidores no constituye infracción marcaría**

[4.9.1] *El titular de un signo distintivo si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen entre otros actos su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, las cuales están contempladas en el artículo 157 de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente:*

*«Los **terceros** podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.*

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.»

(Énfasis agregado)

[4.9.2] *Los supuestos mencionados en la disposición legal comunitaria antes transcrita constituyen actuaciones en el mercado; es decir, realizados por agentes económicos que participan en el mercado ofertando bienes o servicios. Por tanto, los «terceros» a que se refiere el artículo 157 de la Decisión 486 son agentes económicos.*

[4.9.3] *De esta manera, el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 permite que agentes económicos (terceros), sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto de la utilización de dicha marca*

Proceso 243-IP-2022

«siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios».

[4.9.4] *Una situación diferente a los supuestos mencionados en el acápite anterior, referidos a actuaciones de agentes económicos en el mercado, es lo relativo a los consumidores finales, específicamente cuando estos, en ejercicio de su derecho fundamental de la libertad de expresión, manifiestan su queja o disconformidad respecto de la calidad de bienes o la prestación de servicios.*

[4.9.5] *Los consumidores, destinatarios finales de los bienes y servicios, tienen el derecho a formular quejas o reclamos respecto de la calidad de los productos adquiridos, o respecto de la idoneidad de la prestación de los servicios referidos. Estas quejas o reclamos, en algunos casos pueden conducirse a través de cauces formales, como por ejemplo a través de los procedimientos de protección al consumidor, pero también pueden conducirse a través de situaciones más informales, como sería el manifestar su disconformidad en su entorno familiar, social o laboral.*

[4.9.6] *Precisamente, en ejercicio de su libertad de expresión, los consumidores pueden manifestar su disconformidad o insatisfacción respecto de bienes y servicios contratados, utilizando diversos canales informales, como la conversación entre amigos o vecinos, reuniones familiares, las redes sociales, etc.*

[4.9.7] *Si el consumidor utiliza medios de comunicación masiva para manifestar su disconformidad, y con ello eventualmente daña la imagen de un operador económico, este puede utilizar los mecanismos legales que franquea la ley relativos a los casos de posible difamación o calumnia, de ser el caso, que, como es evidente, son mecanismos legales distintos a los que involucra una infracción de derechos marcarios.*

[4.9.8] *Y es que no constituye un supuesto de infracción marcaria el hecho de que un consumidor final manifieste su disconformidad o insatisfacción respecto de un bien o servicio contratado. El consumidor final no es un operador económico, no es un competidor del titular de la marca.*

[4.9.9] *Así las cosas, en caso de que un consumidor se considere engañado respecto de un producto adquirido o servicio contratado, bien podría presentar una*

Proceso 243-IP-2022

denuncia o queja ante las autoridades correspondientes o manifestar su insatisfacción por cualquier otra forma o medio, haciendo alusión a un determinado operador económico, sin que esto pueda considerarse un uso a título de marca o de una enseña comercial, destinado a confundir o con ánimo de lucro. Si el titular de una marca se sienta afectado en su prestigio o buen nombre por las declaraciones del consumidor, otros son los mecanismos legales conducentes para denunciar una eventual calumnia o difamación, atendiendo a la normativa interna de cada uno de los Países Miembros.

[4.9.10] Cosa distinta es si el presunto consumidor no actúa en interés propio, sino en realidad en interés de otro agente económico, caso en el cual sí podríamos estar ante un supuesto de infracción marcario. En efecto, en aquellos casos en los que uno o más presuntos consumidores en realidad actúan bajo la instrucción o influencia de un agente económico competidor del titular de la marca, este sí podría iniciar una denuncia o demanda por infracción de derechos contra dicho competidor, quien en realidad es un agente económico que se esconde detrás de las declaraciones de los presuntos consumidores.

[4.10] **La existencia previa de una acción de nulidad o de cancelación de registro marcario (en trámite) como medio de defensa en el marco de una acción por infracción de derechos**

[4.10.1] La acción por infracción de un derecho marcario se encuentra prevista en el artículo 238 de la Decisión 486, complementada con lo establecido en su artículo 155. Dicha acción parte de la premisa de que el denunciante (o demandante) es titular de un registro marcario, y esto es así porque la titularidad del registro marcario es el fundamento que confiere el derecho de impedir a cualquier tercero realizar (sin el consentimiento del titular del registro) cualquiera de los actos tipificados en el mencionado artículo 155 de la Decisión 486, lo que abarca no solo los actos que constituyan infracción del derecho marcario, sino también los actos que manifiesten la inminencia de una infracción, conforme lo señala el referido artículo 238 de la Decisión 486.

[4.10.2] Para concluir la existencia de una infracción marcario, además de constatar con las pruebas correspondientes el supuesto de hecho de cualquiera de los tipos infractores previstos en los literales a) al f) del artículo 155 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente debe verificar previamente la existencia del registro marcario a favor del denunciante (o demandante) durante el momento o periodo en el cual



Proceso 243-IP-2022

se habría cometido la infracción marcaria. Por tanto, si con posterioridad a la ocurrencia de la infracción marcaria el registro fuera cancelado por falta de uso, ello no afectaría la validez del acto que declaró previamente la existencia de la infracción marcaria, inclusive en el supuesto de que la acción de cancelación hubiera sido iniciada con anterioridad a la acción por infracción. La razón de esto estriba en que el tercero debió abstenerse de usar el signo registrado a favor del denunciante (o demandante) y esperar a que su acción de cancelación por falta de uso le fuera favorable para recién a partir de este momento, y en ejercicio del derecho preferente, solicitar el registro del signo en cuestión y una vez otorgado dicho registro recién empezar a usarlo.

[4.10.3] Dicho en otros términos, **A** no puede usar un signo idéntico o similar al registrado como marca a favor de **B** por el solo hecho de que considera que **B** no está usando dicha marca. Si **B** no está usando la mencionada marca (por tres años consecutivos), **A** puede solicitar su cancelación, y si logra la cancelación del registro marcario de **B** y, además, luego **A** obtiene el registro marcario en virtud de su derecho preferente, recién a partir de ese momento **A** podrá usar el signo que le interesa, no antes.

Por tanto, si **B** denuncia a **A** por infracción de la marca "X", **A** no puede defenderse alegando que con anterioridad a la denuncia presentó una acción de cancelación de la marca "X".

A diferencia de la acción de cancelación, la acción de nulidad tiene una connotación distinta, pues podría afectar la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Para entender esta afirmación, resulta pertinente apreciar el siguiente ejemplo:

A obtiene el registro marcario del signo "X". Luego de ello **B** solicita la nulidad del registro de la marca "X" alegando que este signo es idéntico o similar a su nombre comercial "Y" que ha sido usado con anterioridad y que es conocido en casi todo el territorio del país miembro. Con posterioridad a dicha acción de nulidad, **A** denuncia a **B** por infracción marcaria. En este caso, sí cabe que **B** se defienda en el procedimiento de infracción marcaria [alegando] que con anterioridad solicitó la nulidad de la marca "X". Y es que puede ocurrir que si la acción de nulidad de **B** le fuera favorable, **B** no habría cometido infracción alguna. Conforme a este ejemplo, si en un procedimiento de



Proceso 243-IP-2022

infracción marcaría el denunciado prueba que con anterioridad al inicio de dicho procedimiento él había iniciado una acción de nulidad con relación al registro marcarío que sustenta la denuncia, corresponde que la autoridad nacional competente suspenda el procedimiento de infracción marcaría, conforme a lo regulado en la normativa nacional, y espere el resultado de la acción de nulidad.

En consecuencia, dependiendo del caso de que se trate, la autoridad nacional competente que está tramitando un procedimiento o proceso de infracción marcaría deberá suspenderlo si es que el denunciado (o demandado) acredita: (i) la existencia de una acción de nulidad planteada por él contra el registro que sustenta la acción por infracción; y, (ii) que el resultado de la acción de nulidad afectará la titularidad misma del registro marcarío durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaría. Si se cumplen estas dos condiciones, la autoridad nacional competente debe suspender la acción por infracción según el procedimiento regulado en la norma nacional, hasta conocer del desenlace de la acción de nulidad.

3. 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 del 13 de enero de 2023⁵⁴; 103-IP-2022 de 19 de octubre de 2022⁵⁵; 136-IP-2022 de 19 de octubre de 2022⁵⁶; 106-IP-2022 de 28 de julio de 2022⁵⁷; 15-IP-2020 de 6 de mayo de 2022⁵⁸; 477-IP-2019 de 21 de junio de 2021⁵⁹; 490-IP-2021

⁵⁴ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5100 de 18 de enero de 2023.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205100.pdf>

⁵⁵ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5075 de 3 de noviembre de 2022.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205075.pdf>

⁵⁶ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5078 de 8 de noviembre de 2022.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205078.pdf>

⁵⁷ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5022 de 17 de agosto de 2022.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205022.pdf>

⁵⁸ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 de 13 de mayo de 2022.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 4467.pdf>

⁵⁹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4275 de 25 de junio de 2021.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204275.pdf>



Proceso 243-IP-2022

de 21 de junio de 2021⁶⁰; 473-IP-2018 de 28 de junio de 2019⁶¹; 193-IP-2019 de 26 de julio de 2019⁶², 367-IP-2017 de 15 de marzo de 2018⁶³ y 294-IP-2015 del 26 de junio de 2017⁶⁴.

4. Adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas:

- (i) *¿Cuáles son los criterios de comparación que se deben aplicar al momento de cotejar un signo mixto y una marca mixta?*
- (ii) *¿Cómo se puede establecer la similitud entre dos signos mixtos utilizados en el mercado para identificar los mismos servicios y en qué casos se puede considerar que se genera una confusión respecto de los dos signos enfrentados?*

Para dar respuesta a las preguntas que anteceden, corresponde que la autoridad consultante se remita a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, todas de fecha 13 de marzo de 2023, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023, y están disponibles en los siguientes enlaces:

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

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

- (iii) *¿De conformidad con el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486 qué requisitos deben reunirse para que una marca sea considerada notoriamente conocida y de qué forma podría generar un aprovechamiento del prestigio de dicha marca?*

⁶⁰ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4290 de 6 de julio de 2021.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204290.pdf>

⁶¹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3726 de 9 de agosto de 2019.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203726.pdf>

⁶² Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3785 de 9 de octubre de 2019.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203785.pdf>

⁶³ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3262 de 23 de marzo de 2018.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3262.pdf>

⁶⁴ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3109 de 16 de octubre de 2017.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3109.pdf>



Proceso 243-IP-2022

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados por este Tribunal a partir del párrafo 2.38 de la presente sentencia de interpretación prejudicial.

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 el 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, dentro del proceso interno 2022-49300, 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



Proceso 243-IP-2022

párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada



Gustavo García Brito
Magistrado



Hugo R. Gómez Apac
Magistrado

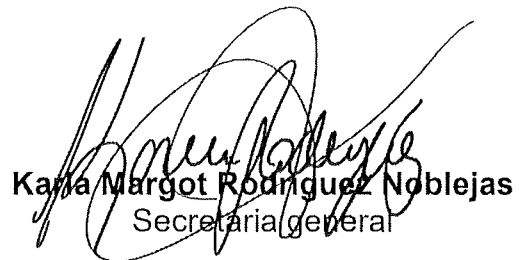


Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

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