



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 03-2025
Dirigido por la Presidencia del TJCA



Criterios jurídicos relevantes emitidos por el TJCA de enero a julio de 2025 en materia de propiedad industrial

La descripción y los dibujos pueden utilizarse para interpretar las reivindicaciones de la patente

Identificadores de origen geográfico

Medidas correctivas en materia de propiedad intelectual

La primacía del derecho andino de propiedad intelectual y el principio de complemento indispensable

Marcas conformadas por letras y números

Protección de un nombre comercial y nulidad de registro

Quito, agosto de 2025

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Criterios jurídicos relevantes emitidos por el TJCA de enero a julio de 2025 en materia de propiedad industrial*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, agosto, 2025.

© **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

Diagramación, edición de portada y elaboración de contenido:

Mario Mateo Santos Pérez

Mariohr Pacheco Sotillo

Imagen de portada:

Generada por Gemini (IA), a partir de las instrucciones de Mario Santos, en:

<https://gemini.google.com/>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Magistrados

Rogelio Mayta Mayta (Presidente)

Sandra Catalina Charris Rebellón

Hugo R. Gómez Apac

Íñigo Salvador Crespo

Secretaria General

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Jefa Administrativa y Financiera

Germania Achig Castellanos

Abogados Asesores

John Alexander García Rodríguez

Alejandra Muñoz Torres

Mariohr Pacheco Sotillo

Consultores legales

Lupe Helena Núñez del Arco Viteri

Mario Mateo Santos Pérez

Índice:

- La descripción y los dibujos pueden ser utilizados para interpretar las reivindicaciones de las patentes (proceso 03-IP-2023).....5
- Los criterios de utilización de identificadores de origen geográfico como elemento diferenciador en la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (proceso 07-IP-2022).....6
- Las medidas que puede asumir la autoridad nacional competente al fallar en una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial (proceso 236-IP-2023)...7
- El *modus operandi* para la aplicación del principio de primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino en materia de propiedad industrial (proceso 189-IP-2021).....10
- Las marcas conformadas por letras y números (proceso 437-IP-2022).....13
- La mala fe en la oposición a una solicitud de registro marcario, la licencia y la cesión de una marca, y la naturaleza de la notoriedad (proceso 04-IP-2024).....17
- El complemento indispensable respecto de las normas internas relacionadas con la nulidad de los registros marcarios (proceso 448-IP-2022).....21
- La protección del nombre comercial frente a transferencias sucesivas (proceso 31-IP-2024).....23
- Las normas aplicables al momento de resolver la nulidad del registro de un nombre comercial (proceso 51-IP-2022)...27
- La cancelación por falta de uso de un lema comercial (proceso 155-IP-2023).....29
- Los actos de competencia desleal listados en la Decisión 486 no son taxativos: la inducción a la ruptura contractual (proceso 284-IP-2022).....32

1. La descripción y los dibujos pueden ser utilizados para interpretar las reivindicaciones de las patentes (proceso 03-IP-2023)

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 03-IP-2023 del 16 de julio de 2025, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5672 del 25 de julio de 2025, el TJCA determinó que la descripción y los dibujos pueden ser utilizados para interpretar las reivindicaciones de una patente:

«1. La descripción y los dibujos pueden ser utilizados para interpretar las reivindicaciones

- 1.1. Como lo señala claramente el artículo 51 de la Decisión 486, el alcance de la protección conferida por la patente está determinado por el tenor de las reivindicaciones, y para el cabal entendimiento de las reivindicaciones, la autoridad puede apoyarse en la descripción y los dibujos o, en su caso, del material biológico depositado.
- 1.2. El texto de las reivindicaciones puede ser mejor entendido a la luz de lo señalado en la descripción y de lo que puede observarse de los dibujos.
- 1.3. En tal sentido, la descripción y los dibujos pueden ser utilizados para interpretar el sentido y alcance de las reivindicaciones.»

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205672.pdf>

2. Los criterios de utilización de identificadores de origen geográfico como elemento diferenciador en la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (proceso 07-IP-2022)

Mediante providencia recaída en el proceso 07-IP-2022 del 6 de febrero de 2025¹, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5625 del 18 de febrero de 2025, el TJCA determinó lo siguiente sobre los criterios de utilización de identificadores de origen geográfico como elemento diferenciador en la acción por infracción de derechos de propiedad industrial:

«1. *¿La indicación del país de procedencia en el signo supuestamente infractor, disminuye o desaparece el riesgo de confusión con las marcas registradas que no lo tienen?*

Los elementos adicionales que no formen parte de la marca no podrían ser utilizados para disimular una presunta infracción del derecho cuestionado. Para analizar la infracción se debe estudiar toda la información y características de la marca, el producto y el empaque correspondiente como lo haría un consumidor medio. En este sentido, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1. a 2.52. de las páginas 9 a 23 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, que consta en las páginas 28 a 42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

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

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205625.pdf>

¹ El magistrado Rogelio Mayta Mayta emitió voto aclaratorio en esta providencia.

3. Las medidas que puede asumir la autoridad nacional competente al fallar en una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial (proceso 236-IP-2023)

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 236-IP-2023 del 6 de febrero de 2025, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5625 del 18 de febrero de 2025, el TJCA determinó lo siguiente sobre las medidas que puede asumir la autoridad nacional competente al fallar en una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial:

«1. Las medidas que puede asumir la autoridad nacional competente al fallar en una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial

1.1. El artículo 241 de la Decisión 486 establece:

“El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

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

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de

acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

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

- 1.2. La *ratio legis*, el objetivo, de las medidas previstas en el artículo 241 de la Decisión 486 es cesar la transgresión del derecho, restaurar su ejercicio pleno y, en su caso, reparar los daños y perjuicios que la transgresión hubiese ocasionado al titular.
- 1.3. La autoridad nacional competente debe definir las medidas a aplicar con base en una evaluación objetiva del caso concreto, aplicando la sana crítica y criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad⁴, considerando el objetivo que tienen.
- 1.4. La autoridad nacional competente al fallar sobre la demanda o la denuncia puede, atendiendo a la petición del denunciante o demandante, establecer una o más medidas de las previstas en el artículo 241⁵ e incluso otras que no estuviesen enunciadas en este artículo. Según las circunstancias también podría rechazar su aplicación.
- 1.5. La lista de medidas enunciada en el artículo 241 no es una lista cerrada (taxativa), por el contrario, la norma expresa que las medidas que refiere en su texto son “entre otras” las medidas que se pueden determinar, pudiendo la autoridad nacional competente, en aplicación del principio de complemento indispensable⁶, fijar otras medidas que estén definidas por su legislación nacional.
- 1.6. De ser el caso, la autoridad consultante podrá tener en cuenta lo señalado por este Tribunal respecto del artículo 246 de la Decisión 486, que constituye un acto aclarado en los términos de los párrafos 2.2. a 2.13. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 262-IP-2021 del 9 de marzo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4429 del 17 de marzo de 2022 (páginas 49 a 53), disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204429.pdf>

- ⁴ Lo anterior considerando que existen medidas que son menos gravosas (*v.g.*, el retiro o adjudicación de propiedad de mercancías) y otras que resultan más gravosas (*v.g.*, el cierre definitivo de un negocio), que pueden resultar igualmente idóneas para obtener el fin que la norma persigue (*v.g.*, obtener el cese de la infracción).
- ⁵ Las medidas listadas en el artículo 241 de la Decisión 486 comprenden desde la orden de cese inmediato de los actos que constituyen la infracción (literal a) hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción (literal f). El Tribunal ha referido estas medidas en la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 116-IP-2004 del 13 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 del 7 de marzo de 2005. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1172.pdf>
- ⁶ El principio de complemento indispensable se vincula con lo estipulado en el artículo 276 de la Decisión 486, el cual dispone que los asuntos de propiedad industrial no contemplados en la norma andina serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. El artículo 276 de la Decisión 486 y el principio de complemento indispensable constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en los párrafos 2. a 2.7. de las páginas 10 y 11 de la interpretación prejudicial 259-IP-2021 del 7 de diciembre de 2021, que constan en las páginas 11 y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4373 del 9 de diciembre de 2021. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204373.pdf>
...»

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205625.pdf>

4. **El *modus operandi* para la aplicación del principio de primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino en materia de propiedad industrial (proceso 189-IP-2021)**

Mediante providencia judicial recaída en el proceso 189-IP-2021 del 3 de abril de 2025, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5647 del 23 de abril de 2025, el TJCA determinó lo siguiente sobre el *modus operandi* para la aplicación del principio de primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino en materia de propiedad industrial:

- «1. ***“Los criterios que se deberán tener en cuenta para determinar si en un caso se aplica la Decisión 486, cuando se ha invocado la aplicación de otro convenio como lo es la Convención de Washington”***»

Que, para dar respuesta a esta pregunta, sobre la Convención de Washington, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1. a 2.10. de las páginas 3 a 6 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 268-IP-2019 del 21 de junio de 2021, que constan en las páginas 4 a 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 4290 del 6 de julio de 2021, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204290.pdf>

Con base en el párrafo precedente y en aras de dar mayor claridad a la autoridad nacional consultante sobre el *modus operandi* para la aplicación del principio de primacía o preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario⁵, este Tribunal exhorta a la autoridad consultante a aplicar los siguientes criterios orientadores:

1. Cuando, comparados los contenidos de una norma comunitaria andina y una norma del ordenamiento jurídico de origen internacional de los Países Miembros (*v.g.*, tratados o convenios internacionales suscritos por ellos), la autoridad consultante constate que esta última es incompatible con la primera, aplicará con preeminencia la norma comunitaria andina, salvo que dicho ordenamiento

haya sido acogido por el derecho comunitario andino o la norma andina establezca flexibilidades específicas en su aplicación.

2. Cuando, comparados los contenidos de una norma comunitaria andina y una norma jurídica de cualquier jerarquía, de origen nacional o una norma jurídica de origen internacional incorporada al ordenamiento jurídico nacional, la autoridad consultante constate que cualquiera de estas últimas es incompatible con la primera, aplicará con preeminencia la norma andina.
3. Tanto las normas jurídicas de origen internacional (*v.g.*, tratados o convenios internacionales) como las normas jurídicas de origen nacional pueden ser aplicadas siempre que no menoscaben o contraríen las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino. Es decir, el Tribunal no descarta la posibilidad de que una norma jurídica de origen internacional (*v.g.*, tratados y convenios internacionales) pueda ser aplicada en la medida que no contraríe al derecho comunitario andino.
4. En materia de propiedad industrial, específicamente para el registro de marcas, la autoridad consultante aplicará, en primer lugar, la norma comunitaria andina (Decisión 486 – “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”); en segundo lugar, una norma jurídica de origen nacional o de origen internacional (*v.g.*, tratados y convenios internacionales) distinta a la Decisión 486, siempre que no menoscabe la aplicación de la norma andina; y, en tercer lugar, si no existe un registro marcario afectado podrá aplicar una norma jurídica de origen internacional (*v.g.*, tratados y convenios internacionales), siempre que no viole el ordenamiento jurídico comunitario andino.

⁵ Para un mayor abundamiento del tema, en la sentencia emitida dentro del proceso número 34-AI-2001 del 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 839 del 25 de septiembre de 2002, citando el proceso número 1-IP-96 del 9 de diciembre de 1996, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 257 del 14 de abril de 1997, el Tribunal ha señalado lo siguiente:

«En segundo lugar, en lo que concierne a la relación propiamente dicha entre el ordenamiento comunitario y el internacional, el Tribunal ha declarado que éste constituye una de las fuentes de aquél, pero que de ello no se deriva que la Comunidad quede obligada por

el citado ordenamiento. En efecto, “En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia **ratione materiae** para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo. ... El profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, (‘Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado’, en ‘Tratado de Derecho Comunitario Europeo’, Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1986) al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: ‘El derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros’ ”. (Sentencia dictada en el expediente N° 1-IP-96, ya citada)».

Disponible en los siguientes enlaces:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace257.pdf>

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace839.pdf>»

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205647.pdf>

5. Las marcas conformadas por letras y números (proceso 437-IP-2022)

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 437-IP-2022 del 16 de julio de 2025, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5672 del 25 de julio de 2025, el TJCA determinó lo siguiente sobre las marcas conformadas por letras y números:

«1. Sobre las marcas conformadas por letras y números

- 1.1. El artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán constituir marca signos conformados por palabras o combinación de palabras (literal a). Esto incluye las letras como tal. Por su parte, el literal d) indica que también se podrán registrar las letras y los números. Finalmente, el literal g) concluye que el registro podrá darse de “cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
- 1.2. Al respecto, el Tribunal ha establecido que las letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), el nombre técnico, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.⁵
- 1.3. Independientemente de la configuración seleccionada, la similitud visual, fonética e ideológica entre dos signos debe evaluarse considerando la impresión global que generan en el consumidor medio, sin descomponer los elementos del signo de manera aislada, en la manera en que los signos son percibidos en el tráfico comercial.
- 1.4. Mención especial amerita una práctica que tiene acogida en la actualidad, consistente en la utilización de determinados caracteres alfanuméricos, reemplazando a una o varias letras en una palabra (dada la semejanza en sus trazos) con la finalidad de generar una impresión más compleja pero que no altera la comprensión del consumidor. Así, un empresario puede hacer uso de una combinación de letras y números, o incluso otros caracteres, para generar una nueva configuración que será leída y entendida como una palabra. Esta forma de escritura es

denominada “escritura LEET” o “L33T”⁶ y es comúnmente utilizada (consciente o inconscientemente) por la generalidad de las personas.⁷

La finalidad de este tipo de escritura es codificar de una forma diferente un mensaje que en todo caso puede ser entendido como la palabra escrita, al reemplazar determinadas letras por números o caracteres especiales. Cuando se hace uso de este tipo de escritura, a pesar de contar con caracteres alfanuméricos, es fácilmente perceptible como una palabra conformada únicamente por letras (independientemente de que pueda pronunciarse letra por letra, número o carácter aparte).⁸

- 1.5. Cuando el signo utiliza números en lugar de letras, el análisis comparativo debe considerar todos los elementos establecidos para el cotejo de signos, esto es, tanto el aspecto visual y ortográfico, como el fonético (o sonoro) y el conceptual (o ideológico), tal y como lo haría un consumidor medio. Es posible que la utilización de números, cifras u otros caracteres se utilice para generar una impresión distinta de los conjuntos o, por el contrario, disimular la semejanza presentada entre ellos.
- 1.6. Si una marca sustituye letras por números, es necesario determinar si esta alteración afecta su impacto visual, su pronunciación o significado. Si la sustitución no afecta la impresión general (por ejemplo, “T3CH” en lugar de “TECH”; o “H!DR@” en lugar de “HIDRA”), se deberá determinar si la similitud persiste y puede generar riesgo de confusión con una marca preexistente.
- 1.7. Sin embargo, si el uso de números modifica la estructura del signo, alterando la impresión, o sustituyendo sílabas completas (por ejemplo, “GR-8” en lugar de “GREAT”), podría generarse un efecto diferenciador que disminuya el riesgo de confusión. En estos casos, el análisis debe considerar tanto la percepción visual y conceptual como el impacto sonoro del signo en su contexto comercial, así como determinadas particularidades puntuales, como si el consumidor (medio) destinatario del signo comprende o no, la pronunciación de los números en otros idiomas.
- 1.8. Así mismo, puede ocurrir que la utilización de números o caracteres se haga para, en principio, originar una

pronunciación diferente pero que, en su conjunto, genere una impresión visual similar (*v.gr.*, DEDO y D3D0 “pronunciándose como ‘de-tres-de-cero’”).

- 1.9. Por lo tanto, la inclusión de números, caracteres alfanuméricos o símbolos en una marca no elimina automáticamente la similitud. Se debe determinar si la impresión del signo cambia de manera significativa o si el consumidor lo sigue percibiendo como una variante estilizada de una marca ya existente, caso en el que deberá tenerse en cuenta las reglas para el análisis de registrabilidad⁹, así como las particularidades de las palabras (que no sean descriptivas, genéricas, nombres técnicos o de uso común)¹⁰.
- 1.10. Finalmente, la autoridad también deberá tener en cuenta la estilización (en los casos en los que se trate de un signo con componentes gráficos). En otras palabras, cuando la representación gráfica sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor.^{11,12}

⁵ De modo referencial, ver Proceso 64-IP-2015 del 27 de mayo de 2015.

⁶ ¿Qué es la escritura leet?. Disponible en web:
<https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/redes-sociales/que-es-la-escritura-leet/>

⁷ Así lo sostuvo la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO por sus siglas en inglés) en la notificación emitida el 12 de abril de 2023 en la solicitud No. 97479603, marca denominativa N3RVE, al compararla con la marca “NERV”.

⁸ La USPTO, al analizar la similitud entre las marcas “BE SOLAR” y “B3SOLAR”, indicó que no existe una correcta forma de pronunciar una marca. Ver la notificación emitida el 21 de enero de 2025 en la solicitud N° 98794765.

⁹ Este Tribunal ya ha emitido los criterios jurídicos interpretativos relacionados con la comparación de signos, desarrollados en los párrafos 1.1. a 3.7. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205146.pdf>

¹⁰ Ver los criterios jurídicos interpretativos relacionados con la comparación de signos, desarrollados en los párrafos 2.1. a 4.3. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022, publicada en

la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023; disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles//Gacetas/GACETA%205154.pdf>

- ¹¹ En la notificación emitida el 27 de junio de 2023 en la solicitud No. 97573100, marca denominativa UNFUCKWITHABLE, al realizar el análisis comparativo frente a la marca mixta “UNF KWITHABLE”, determinó que los consumidores están acostumbrados a ver como símbolos o elementos gráficos estilizados se utilizan para reemplazar letras, por lo que es posible generarse confusión por la utilización de letras que reemplazan elementos visuales.
- ¹² De modo referencial e ilustrativo, ver las directrices de la Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), “Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002”, Capítulo 8, “Letters and Numerals”, disponibles en web:
https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-distinctiveness/#jumpto-8_002e-letters-and-numerals7.››

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205672.pdf>

6. La mala fe en la oposición a una solicitud de registro marcario, la licencia y la cesión de una marca, y la naturaleza de la notoriedad (proceso 04-IP-2024)

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 04-IP-2024 del 16 de julio de 2025², publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5673 del 25 de julio de 2025, el TJCA determinó lo siguiente sobre la mala fe en la oposición a una solicitud de registro marcario, la diferencia entre licencia y cesión de una marca, y la naturaleza de la notoriedad:

«1. Sobre la mala fe de la oposición a una solicitud de registro marcario

- 1.1. El artículo 146 de la Decisión 486 regula lo referido a la oposición a la solicitud de registro de un signo distintivo.
- 1.2. Una oposición será rechazada por infundada si el signo distintivo (*v.g.*, una marca registrada, un nombre comercial) base de la oposición no es idéntico ni similar al signo cuyo registro se pretende.
- 1.3. La oposición no solo puede ser infundada, sino, además, temeraria, caso en el cual la norma nacional puede disponer que dicha temeridad sea sancionada. En la sentencia de interpretación prejudicial 342-IP-2022¹⁰ se desarrollan criterios jurídicos interpretativos con carácter orientativo sobre la oposición temeraria.
- 1.4. Además de los dos supuestos antes mencionados, una oposición puede ser rechazada por mala fe. No se trata de dilucidar si los signos en conflicto se parecen o no, o si incurren en riesgo de confusión, sino si la actuación del opositor se basa en la mala fe, caso en el cual su oposición será declarada infundada por la autoridad que conoce el trámite de la oposición.
- 1.5. Es cierto que hay cierta superposición entre una oposición de mala fe y una temeraria, especialmente cuando esta implica el

² La magistrada Sandra Catalina Charris Rebellón emitió voto aclaratorio en esta providencia.

ejercicio abusivo de un derecho o cuando tiene un propósito fraudulento.

- 1.6. Si la oposición se sustentase en el registro de un signo distintivo, la mala fe deberá acreditarse en hechos distintos a la existencia del registro en cuestión. Sin perjuicio de que, en proceso aparte, se solicite la nulidad¹¹ o cancelación del mencionado registro, por las causales que corresponda.

2. Respuesta a las preguntas planteadas por la autoridad consultante

(...)

- 2.1. *“Una de las facultades que tiene el titular de una marca registrada, es autorizar a un tercero para usarla. ¿Es posible derivar del uso autorizado de una marca, derechos de uso del signo a título de nombre o enseña comercial en cabeza de la persona autorizada? ¿Esa autorización para usar el nombre o la enseña comercial está implícita en la autorización expresa de uso de la marca, o se requiere de una autorización adicional para usar el nombre o la enseña comercial?”*
- 2.2. *“Frente a la anterior pregunta, además del uso del signo, ¿cuáles otros derechos ostenta un tercero autorizado para usar un signo distintivo? ¿cuáles son los límites a los derechos que tiene el tercero autorizado para usar un signo distintivo? ¿esos límites incluyen que el tercero autorizado, arguyendo derechos derivados del uso del otrora autorizado, pueda presentar una oposición contra una nueva solicitud de registro de marca, similar o idéntica al signo cuyo uso está autorizado, promovida por el titular que le autorizó dicho uso?”*

Un contrato de licencia de uso de una marca no implica una cesión de la titularidad de la marca, sino una autorización de uso en los términos expresamente pactados en el contrato. El licenciante conservará, así, todos los derechos sobre la marca licenciada una vez finalizado el contrato.

En este sentido, no se puede inferir que el exlicenciario adquiera, en virtud de un contrato de licencia de uso de marca finalizado, el derecho de continuar utilizando elementos de la marca por medio de cualquier tipo de figura jurídica prevista en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Decisión 486. Si el contrato de licencia culminó, el antiguo licenciario no podrá continuar usando la marca, ni sus elementos, a través de enseñas o nombres comerciales. De hacerlo, el exlicenciario incurriría en una infracción de la marca

registrada del exlicenciante y podría incurrir en actos de mala fe o de deslealtad comercial¹².

Por lo demás, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en la presente interpretación prejudicial, así como en los párrafos 2.1. a 2.12. y 4.1. a 4.13 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 248-IP-2022 del 12 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5307 del 12 de septiembre de 2023 (páginas 9 a 11 y 12 a 23), disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205307.pdf>

(...)

- 2.4. *“¿Qué entiende el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por la última frase del artículo 224 de la Decisión 486, que indica que un signo distintivo reconocido como notorio ‘independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido’?”*

La notoriedad es una situación de hecho, que ocurre cuando el signo es conocido por el sector pertinente. Si el signo adquiere un nivel importante de reconocimiento en el sector en el que se desenvuelve, será notorio sin importar los motivos que llevaron a que ese signo sea conocido.

Por lo general, la notoriedad se logra por el esfuerzo del titular del signo a través de estrategias de mercado (*v.g.*, la buena calidad del bien o servicio, la posventa, publicidad). Sin embargo, la notoriedad también puede darse por acciones o hechos ajenos al titular, que incluso podrían ser negativos (*v.g.*, escándalos, sanciones). Para efectos de la notoriedad del signo, es irrelevante la manera o medio por el cual este se volvió conocido.

Por lo demás, la autoridad consultante deberá remitirse a los párrafos 2. a 2.12. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 153-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (ver páginas 9 a 11); disponible en el siguiente enlace:

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

- ¹⁰ Ver párrafos 3. a 3.7. de la sentencia de interpretación prejudicial 342-IP-2022 del 6 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023 (páginas 37 a 39). Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205303.pdf>
- ¹¹ Para mayor información sobre la solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal y la nulidad del registro si existió mala fe, ver la sentencia de interpretación prejudicial 267-IP-2022 del 27 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf>
- ¹² Para más información sobre los actos de competencia desleal, ver sentencia de interpretación prejudicial 387-IP-2022 del 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf>
..»

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205673.pdf>

7. El complemento indispensable respecto de las normas internas relacionadas con la nulidad de los registros marcarios (proceso 448-IP-2022)

Mediante providencia judicial recaída en el proceso 448-IP-2022 del 5 de junio de 2025, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5660 del 11 de junio de 2025, el TJCA determinó el siguiente criterio jurisprudencial sobre la procedencia de la nulidad frente a una oposición previa con identidad de fundamentos y partes:

«3. *¿Procede la solicitud de nulidad si el asunto fue materia de oposición por los mismos fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas derive su derecho?*»

El artículo 172 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

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

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

(...)”

Esta norma como todas las del ordenamiento jurídico comunitario está sujeta a los principios básicos de preeminencia, primacía, efecto directo y complemento indispensable, que rigen la aplicación del derecho comunitario andino. En relación con el principio de complemento indispensable el Tribunal ha emitido su interpretación a través del criterio jurídico interpretativo acto aclarado en los párrafos 2.4. y 2.6. de la página 11 de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 259-IP-2021 del 7 de diciembre de 2021, que constan en la página 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena número 4373 del 9 de diciembre de 2021, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204373.pdf>

Por otra parte, el artículo 172 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 2.1. a 5.3. de las páginas 8 a 15 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 90-IP-2022 del 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5247 del 13 de julio de 2023 (páginas 9 a 15), disponible en el siguiente enlace:

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

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205660.pdf>

8. La protección del nombre comercial frente a transferencias sucesivas (proceso 31-IP-2024)

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 31-IP-2024 del 16 de julio de 2025, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5673 del 25 de julio de 2025, el TJCA determinó lo siguiente sobre la protección del nombre comercial frente a transferencias sucesivas:

«1. Sobre la protección del nombre comercial frente a transferencias sucesivas

- 1.1. El artículo 199 de la Decisión 486 establece que la transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente, de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda. Asimismo, dispone que la transferencia de un nombre comercial solo podrá efectuarse en conjunto con la empresa o establecimiento comercial.
- 1.2. En la sentencia de interpretación prejudicial 656-IP-2018 del 23 de octubre de 2019⁵, se estableció que el régimen aplicable a la transferencia de marcas se aplica *mutatis mutandis* a la transferencia de nombres comerciales.
- 1.3. El nombre comercial se protege desde su primer uso, real y efectivo, en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Decisión 486, en función del ámbito territorial en el que es conocido^{6,7}.
- 1.4. El registro o depósito del nombre comercial tiene un carácter declarativo, no constitutivo de derechos.
- 1.5. La transferencia del nombre comercial implica igualmente la transferencia de su protección jurídica, la cual se mantiene independientemente de la naturaleza del acto jurídico que haya dado lugar a dicha transferencia.
- 1.6. El artículo 199 de la Decisión 486, así como la sentencia de interpretación prejudicial 656-IP-2018, señalan que la transferencia del nombre comercial requiere su registro o depósito únicamente cuando este ha sido previamente

registrado o depositado. En consecuencia, no es exigible el registro de la transferencia si el nombre comercial no ha sido objeto de registro o depósito con anterioridad.

- 1.7. La protección del nombre comercial se da por su uso, siendo su registro o depósito de carácter meramente facultativo y declarativo, el eventual registro de la transferencia también será simplemente facultativo y declarativo, y no constitutivo de derecho. Así, la falta de registro de la transferencia de un nombre comercial no afecta en modo alguno su protección en virtud del primer uso en el comercio, siempre que sea constante, real y efectivo.
- 1.8. La transferencia del nombre comercial debe realizarse en conjunto con el establecimiento o empresa que identifica. Si se cumple este requisito, el adquirente del nombre comercial podrá reivindicar su protección desde el primer uso en el mercado del nombre comercial, independientemente de que se registre o no el acto traslativo, siempre que el nombre comercial no sufra modificaciones⁸.
- 1.9. El adquirente podrá, en este sentido, probar el uso mediante cualquier medio probatorio admisible en derecho, como correos, afiches, publicidad y facturas, que acredite la utilización constante, real y efectiva del nombre comercial desde su origen en el mercado, para este efecto es irrelevante que el enajenante quien usó por primera vez el nombre comercial sea persona natural o jurídica.
- 1.10. Tratándose de establecimientos comerciales identificados con un nombre comercial, que son transferidos de un titular a otro, el nombre comercial en este caso es un signo distintivo que identifica al establecimiento más que al titular.
- 1.11. Así, si, por ejemplo, la persona “A” usó el nombre comercial “X” por primera vez en 2021 y transfirió el local y el nombre comercial a la empresa “B” en 2025, la empresa “B” podrá invocar la protección del nombre comercial “X” desde 2021 con pruebas que acrediten su uso por parte de “A”. En principio, solo se podrá exigir el registro o depósito de la transferencia del nombre comercial si este ha sido registrado o depositado previamente. En cualquier caso, la ausencia de este acto de registro o depósito no obsta para su protección efectiva,

en cuanto dichos actos tienen un carácter meramente declarativo y no constitutivo de derechos.

- 1.12. Todo ello en virtud de que la transferencia del nombre comercial “X” no afecta por sí misma su impacto o presencia en el comercio. El nombre comercial “X” seguirá siendo el nombre comercial “X” independientemente de que lo utilice “A” o “B”, pues el nombre comercial estaría identificando al establecimiento o actividad comercial, no al titular.

El derecho originado por el uso del nombre comercial no cambia, ni en su naturaleza, ni en su protección, por su transferencia.

2. Respuesta a las preguntas planteadas por la autoridad consultante

(...)

- 2.3. **“¿Cuál es el alcance del principio registral en el campo del derecho de marcas, en el sistema atributivo de registro y las facultades que otorga el mismo en relación con derechos de propiedad industrial?”**

El principio registral se aplica a las marcas; así, para que un signo adquiera el estatus de marca, debe ser registrado. El nombre comercial se protege por su uso en el comercio, el registro o depósito tiene un carácter meramente declarativo y no constitutivo de derecho.

Por lo demás, corresponde que la autoridad consultante se remita a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen un acto aclarado contenidos en los párrafos 2. a 4.3. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (páginas 23 a 31), disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf>

Asimismo, la autoridad consultante deberá considerar lo establecido en el acápite precedente de la presente interpretación prejudicial.

- ⁵ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3871 del 18 de diciembre de 2019. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203871.pdf>
- ⁶ **Decisión 486.-**
- “**Artículo 191.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”
- ⁷ Para mayor información, ver sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf>
- ⁸ *Ibidem.*»

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205673.pdf>

9. Las normas aplicables al momento de resolver la nulidad del registro de un nombre comercial (proceso 51-IP-2022)

Mediante providencia judicial recaída en el proceso 51-IP-2022 del 6 de febrero de 2025, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5625 del 18 de febrero de 2025, el TJCA aclaró criterios relacionados con las normas aplicables al momento de resolver la nulidad del registro de un nombre comercial:

- «2. Para anular el registro de un nombre comercial con base en un registro de marca previo, que sea supuestamente confundible, ¿se puede aplicar de manera supletoria la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 como fundamento, siendo que la misma es concordante con el artículo 194 de la misma norma?»*
- 3. ¿Puede proceder una demanda de nulidad contra el registro de un nombre comercial con la sola invocación de la causal contenida en el artículo 194 de la Decisión 486, considerando que el legítimo interés del demandante recae en una marca registrada, la cual no se aplica conforme el contenido expreso del artículo 136 (literales a y b) de la Decisión 486, existiendo un vacío normativo en cuanto a la aplicación de la nulidad en caso de relación entre un nombre comercial y un registro marcario previo?»*
- 4. ¿Cuál sería la justificación normativa para la aplicación del artículo 194 en relación con el artículo 172 de la Decisión 486, con relación a las causales de nulidad relativa de un registro?»*

Las normas andinas referidas a la nulidad del registro (de marca o de nombre comercial) guardan relación con las causales de irregistrabilidad del signo distintivo correspondiente (artículos 134, 135 y 136 para marcas y 194 para nombres comerciales). La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 4.1. a 4.9 de las páginas 16 a 18 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, que constan en las páginas 30 a 32 de la Gaceta Oficial

del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205337.pdf>

Adicionalmente, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurisprudenciales desarrollados en los párrafos 3.1. a 3.6. de las páginas 7 a 9 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 160-IP-2017 del 26 de febrero de 2019, que constan en las páginas 35 a 37 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3635 del 16 de mayo de 2019, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203635.pdf>

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205625.pdf>

10. La cancelación por falta de uso de un lema comercial (proceso 155-IP-2023)

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 155-IP-2023 del 6 de febrero de 2025, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5625 del 18 de febrero de 2025, el TJCA determinó lo siguiente sobre la cancelación por falta de uso de un lema comercial:

«1. La cancelación por falta de uso de un lema comercial

1.1. El artículo 175 de la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán registrar los lemas comerciales —entendidos estos como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca—, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

1.2. El artículo 179 de la Decisión 486 establece:

“**Artículo 179.-** Serán aplicables a este Título, **en lo pertinente**, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.”

[Énfasis agregado]

1.3. Definiendo de forma clara que, para cuando los Países Miembros hayan previsto la posibilidad de registrar lemas comerciales en sus legislaciones nacionales, son aplicables las normas relativas a las marcas previstas en la Decisión 486, en lo que resulte pertinente. Es decir, que cuando la autoridad competente analice alguna situación que involucre a un lema comercial, se deben aplicar las reglas propias a las marcas, considerando la naturaleza particular del lema comercial.

Al respecto, la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 318-IP-2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5132 del 15 de febrero de 2023⁸, señala que el lema comercial constituye un signo distintivo que acompaña (y complementa) a la marca, teniendo este un carácter accesorio a la marca, de conformidad con el artículo 175 de la Decisión 486.

- 1.4. En este sentido, las disposiciones relativas a la cancelación por no uso de las marcas pueden ser aplicables *mutatis mutandis* en el caso de los lemas comerciales, por lo que estos son susceptibles de ser cancelados cuando, sin motivo justificado, el lema comercial no se hubiese utilizado durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación⁹.

La sentencia de interpretación prejudicial del proceso 426-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023¹⁰, desarrolla las reglas aplicables a la cancelación por no uso de las marcas, que son las mismas que deben aplicarse para la cancelación de los lemas comerciales (en lo pertinente), atendiendo a su naturaleza complementaria y accesoria a la marca.

- 1.5. En este sentido, para que una solicitud de cancelación por falta de uso de un lema comercial no prospere, su titular tendrá la carga de probar su uso real y efectivo en el mercado (*v.g.*, comercialización, puesta a disposición, promoción) en conjunto con la marca cuya fuerza distintiva complementa o refuerza.
- 1.6. La probanza del uso de los lemas comerciales debe tener en consideración todo tipo de anuncio publicitario. No es necesario probar ventas realmente efectuadas, basta probar la oferta (la puesta en consideración) en el mercado del producto o servicio de que se trate.

A diferencia de las marcas, los lemas comerciales tienden a ser múltiples y temporales, pues es natural que una marca se acompañe de un lema diferente por temporada u otro periodo de tiempo. Por eso, el uso del lema no necesariamente se dará de la misma manera que el de las marcas, ni podrá cuantificarse de la misma forma, sino atendiendo a las características de su naturaleza accesoria y complementaria.

- 1.7. La acreditación del uso del lema comercial puede realizarse a través de cualquier medio de prueba permitido en la legislación nacional. La prueba debe ser evaluada por la autoridad competente de conformidad con el régimen probatorio aplicable¹¹.
- 1.8. Dada la naturaleza accesoria del lema comercial, su cancelación por falta de uso aplicará únicamente a ese signo distintivo y no afectará directamente al registro de la marca a la cual complementa.

- ⁸ Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205132.pdf>
- ⁹ De conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486.
- ¹⁰ Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf>
- ¹¹ Párrafo 3.2. de la página 10 de la sentencia de interpretación prejudicial en el proceso 426-IP-2022, que consta en la página 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023.»

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205625.pdf>

11. Los actos de competencia desleal listados en la Decisión 486 no son taxativos: la inducción a la ruptura contractual (proceso 284-IP-2022)

Mediante providencia judicial recaída en el proceso 284-IP-2022 del 3 de abril de 2025, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5647 del 23 de abril de 2025, el TJCA explicó que la lista de actos de competencia desleal contemplada en la Decisión 486 no es taxativa, por lo que pueden existir otros supuestos recogidos en la legislación nacional; asimismo se refirió al tema de la inducción a la ruptura contractual:

- «1. *“¿El acto de inducción a la ruptura contractual y la utilización del Know-How por los extrabajadores, se enmarca en el contenido de los artículos 258 y 262 de la Decisión 486 de 2000 como un acto desleal vinculado a la propiedad industrial? Y, de ser así, ¿Requiere para su configuración que se ejecute únicamente durante la vigencia de la relación contractual?”*»

El artículo 258 de la Decisión 486 establece que se considerará desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Si bien la figura de inducción a la ruptura contractual no está expresamente prevista como un acto desleal en el artículo 259 de la Decisión 486, se debe considerar que la lista de este artículo no es taxativa y permite que los Países Miembros tipifiquen en su legislación nacional supuestos de competencia desleal distintos, lo cual compete al ámbito del derecho interno de conformidad con el principio de complemento indispensable⁵.

Por lo demás, sobre el tema de los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos emitidos por el TJCA en los párrafos 1. a 1.29. de las páginas 5 a 13 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 387-IP-2022 del 11 de julio de 2023, que constan en las páginas 53 a 61 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5247 del 13 del mismo mes, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:

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

- ⁵ El principio de complemento indispensable constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 2. a 2.7. de las páginas 10 y 11 de la interpretación prejudicial recaída en el proceso número 259-IP-2021 del 7 de diciembre de 2021, que constan en las páginas 11 y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 4373 del 9 del mismo mes; disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204373.pdf>»

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205647.pdf>

