



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de junio de 2017

Proceso: 294-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Civil, República de Colombia

**Expediente interno
del Consultante:** 110013199001201457995 01

Referencia: Signo: SALUD TOTAL (mixto)

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio C-1103, de 03 de junio de 2015, recibido vía courier el 22 del mismo mes y año, mediante el cual, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 Literal f), 156 Literal c), 196 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 110013199001201457995 01; y,

El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Las Partes en el Proceso Interno

Demandante: SALUD TOTAL EPS S.A.

Demandado: JAIME NEIRA NEIRA

2. Hechos Relevantes

2.1. El 09 de abril de 2014 la sociedad SALUD TOTAL EPS S.A., (en adelante, SALUD TOTAL) presentó ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) acción por infracción de propiedad industrial en contra del Señor Jaime Neira Neira por el uso no autorizado de su enseña comercial registrada SALUD TOTAL (mixta)¹.



2.2. El 16 de agosto de 2014, Jaime Neira Neira, presentó contestación a la demanda jurisdiccional por infracción de derechos de propiedad industrial

2.3. El 26 de febrero de 2015, mediante sentencia consignada en el Acta 062 la SIC, rechazó la demanda presentada por SALUD TOTAL.

2.4. La sociedad SALUD TOTAL, presenta Recurso de Apelación² en contra de la sentencia de 26 de febrero de 2015.

2.5. El 19 de marzo de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, República de Colombia, admitió el Recurso de Apelación en el efecto suspensivo.

2.6. Mediante Acta de Audiencia de 14 de mayo del 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la Demanda de Salud Total

3.1. *“(...) la empresa a la cual represento está facultada como propietaria de la marca, para impedir que cualquier tercero utilice su logo o signo distintivo, cuando se vea afectada su reputación y prestigio, como es el caso que nos ocupa, aun cuando la conducta del demandado no tenga una finalidad comercial”*

3.2. *“(...) hace uso del signo distintivo de SALUD TOTAL EPS sin que sobre el mismo se haya expedido autorización o licencia de uso; y es más*

¹ Certificado 19771.

² Verificado los documentos que fueron remitidos a este Tribunal, no se puede verificar la fecha de presentación del Recurso de Apelación.

gravoso si se tiene en cuenta que usa el logo de la EPS, cuya propiedad intelectual le pertenece a SALUD TOTAL”

- 3.3. *“(…) la intención del accionado, señor JAIME NEIRA NEIRA no es otra que la de generar una campaña de desprestigio y deshonor a la EPS SALUD TOTAL, al realizar dichas publicaciones en redes sociales que, si bien permiten a los usuarios restringir el acceso de terceros a sus perfiles, el accionado ha optado por mantenerlos de acceso público sin ningún tipo de limitación o restricción en cuanto a sus visitas por otros internautas”*
- 3.4. *“(…) resultan ser contrarias a la realidad al punto de tornarse falsas, erróneas, temerarias, situación que depreca en una vulneración al buen nombre y a la honra que le asiste a esta Entidad, pero que no se queda con la mera publicación de texto sino que también usurpa la propiedad privada de esta EPS para elaborar un signo distintivo paralelo tendiente a soportar su campaña de desprestigio”*
- 3.5. *“(…) existe un perjuicio inmaterial o extrapatrimonial ocasionado en los mensajes de desprestigio, toda vez que los usuarios, pacientes, proveedores, entes de control, y de más personas que concurren al mercado a solicitar los servicios de esta institución, se ven impactadas de manera negativa por un mensaje que los lleva a abstenerse de contratar, pues sitúa a la institución en un lugar de deshonor que potencialmente se pudiese concretar en la pérdida de clientela, pacientes, proveedores, alianzas estratégicas, repercusiones en procesos de acreditación ante la SECRETARÍA DE SALUD y el ICONTEC, potenciales investigaciones sancionatorias, administrativas en cabeza de distintos entes de control”.*

4. Argumentos de la contestación a la demanda por Jaime Neira Neira

- 4.1. *“Nunca he usado signos distintivos de Salud Total ni para provecho propio ni de terceros”.*
- 4.2. *“(…) si en algún momento he divulgado, en las redes sociales mi inconformismo por los malos servicios que presta algunas EPS’S, en este caso concreto Salud Total, esto obedece al inconformismo de la sociedad -de la cual hago parte-, por los mismo pésimos servicios de salud que yo tengo derecho a divulgar y difundir, sin que por ello se me esté indilgando conductas inapropiadas, hechos delictuosos, sino el simple derecho a expresarme libremente”*
- 4.3. *“(…) lo denunciado por el demandante proviene de un solo hecho: Mis quejas al mal servicio que ha venido prestando la EPS Salud Total, de tal forma que me estaría negando mi derecho a expresarme libremente. La forma como tengo o no configuradas mis cuentas de Facebook o twitter, que hacen parte de mi libertad individual, no serían objeto de esta demanda, ni tiene ninguna relevancia”.*

5. Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia

La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, desestimo las pretensiones de la demanda presentada por SALUD TOTAL.

6. Argumentos del Recurso de Apelación por parte de Salud Total

Conforme al audio que fuere remitido a este Tribunal la demandante reitera las alegaciones planteadas en la demanda.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Juez consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 Literal f), 156 Literal c), 196 y 200 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación del Artículo 155 Literal f) al no ser parte de la controversia la notoriedad de una marca y del Artículo 196 por cuanto el sustento para iniciar la acción por una supuesta infracción marcaria se sustenta en una enseña comercial y no de un nombre comercial.

Procede la interpretación de los Artículos: 156 literal c), y 200 de la norma³, mencionada.

De oficio se interpretará el Artículo 154 de la Decisión 486 con el fin de tratar el derecho al uso exclusivo de una marca registrada y el Artículo 157⁴ por estar relacionado con las imitaciones al derecho de uso exclusivo de una marca.

³ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

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.

Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

⁴ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

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

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

C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La enseña comercial
2. Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos.
3. Situaciones que no requieren la autorización del titular del signo. La libertad de expresión de los consumidores.

1. La enseña comercial

- 1.1. En el presente caso se discute la presunta infracción a la enseña comercial SALUD TOTAL (mixta) propiedad de la sociedad SALUD TOTAL, por lo tanto, corresponde analizar el tema propuesto.
- 1.2. La Decisión Andina 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el Artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: *“La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”*.
- 1.3. La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: *“La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”*.⁵
- 1.4. La protección que se debe dar a la enseña comercial se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo cual significa que:
 - 1.4.1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.
 - 1.4.2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar o iniciar una acción por infracción, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida.
- 1.5. Se deberá tener en cuenta que la enseña comercial también podría constituir un signo distintivo y bien podría acudir a la oficina nacional competente para solicitar su registro, el mismo que se podría constituir en un principio de prueba para determinar su uso en el mercado.

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.

⁵ Proceso 109-IP-2012, de 13 de noviembre de 2012.

2. Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos

- 2.1. En el caso en análisis, se verifica que la demandante refiere que Jaime Neira Neira, estaría infringiendo sus derechos de exclusiva que ostenta sobre su enseña comercial **SALUD TOTAL (mixta)**, por lo que se analizará los derechos que confiere el registro de un signo distintivo.
- 2.2. Es importante advertir que una de las pautas esenciales para analizar el uso sin autorización de un signo es que los competidores concurren en el mercado; es decir, deben estar en franca rivalidad a los efectos de analizar si una enseña comercial puede estar o no siendo afectada.
- 2.3. Se procede al análisis del Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 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.”*

- 2.4. La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina 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:⁶
- a) **Positiva:** es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
 - b) **Negativa (ius prohibendi):** esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a 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 su marca.
- 2.5. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de un signo distintivo podrá impedir que cualquier tercero no autorizado

⁶ Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6.

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.

- 2.6. La finalidad que persiguen las acciones derivadas del *ius prohibendi* está dirigida a evitar que el doble uso de una enseña comercial idéntica o similar introduzca confusión en el mercado', lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee. La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. Donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión"⁷.

3. Situaciones que no requieren la autorización del titular del signo. La libertad de expresión de los consumidores

- 3.1. En el caso de análisis se verifica que la demandante refiere que Jaime Neira Neira estaría infringiendo sus derechos de exclusiva que ostenta sobre su enseña comercial **SALUD TOTAL (mixta)**; por otro lado, el señor Jaime Neira Neira alega que nunca uso los signos distintivos de Salud Total para provecho propio ni de terceros sino para informar y llamar la atención sobre los malos servicios que presta algunas EPS'S entre ellas Salud Total. En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema planteado.
- 3.2. El titular de un signo distintivo si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiquetan, 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, la 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;*

⁷ Proceso 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, caso BELMONT.

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”.

(Subrayado agregado)

- 3.3. 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
- 3.4. Por tanto, 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 “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”.

La libertad de expresión de los consumidores

- 3.5. 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.
- 3.6. 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.

- 3.7. 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.
- 3.8. 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.
- 3.9. 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.
- 3.10. Así las cosas, en caso de que un consumidor se considere engañado respecto de un producto adquirido o servicio contratado, bien podría presentar una 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 a denunciar una eventual calumnia o difamación, atendiendo a la normativa interna de cada uno de los países miembros.
- 3.11. 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 marcaria. 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.
- 3.12. En consecuencia, se deberá analizar si el uso de la enseña comercial SALUD TOTAL por parte del señor Jaime Neira Neira se encuentra contemplado como una infracción al derecho de marca, o si corresponde a otro campo del derecho, como lo referido al ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión por parte de un consumidor final, de acuerdo con lo expuesto en este acápite, así como también se deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se utilizó dicho signo.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Consultante al resolver el Proceso Interno 110013199001201457995 01, que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA

Dr. Gustavo Garía Britto
SECRETARIO

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.