



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de diciembre de 2018

**Proceso:** 578-IP-2016

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

**Expediente interno del Consultante:** 2015-138227

**Referencia:** Infracción de Derechos de Propiedad Industrial

**Magistrado Ponente:** Luis Rafael Vergara Quintero

### VISTOS

El Oficio N°1003-400 del 11 de noviembre del 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 literales a) y d) y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el proceso interno 2015-138227; y,

El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

### A. ANTECEDENTES

#### Partes en el proceso interno

**Demandante:** SCOTT WASSERMAN

**Demandadas:** PAULA GOMEZ VELEZ  
XIMENA PEÑAFORT GARCÉS.

## B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por el órgano consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Determinar si existe infracción de los derechos de propiedad industrial por parte de las demandadas PAULA GÓMEZ VÉLEZ y XIMENA PEÑAFORT GARCÉS, por presuntamente:
  - 1.1 Reproducir el elemento denominativo de la marca **LILASH** (mixta) en el nombre de dominio [www.lilashcolombia.com.co](http://www.lilashcolombia.com.co).
  - 1.2 Utilizar y reproducir a título de marca, nombre comercial y enseña comercial en el comercio electrónico, las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta) registradas a favor de SCOTT WASSERMAN.
2. Determinar si el uso de las marcas registradas a favor de SCOTT WASSERMAN por parte de las demandadas fue a título de marca.
3. Determinar si se configuró la figura de agotamiento del derecho respecto de las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta) registradas a favor de SCOTT WASSERMAN

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 literales a) y d) y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>. Procede la interpretación solicitada.

---

<sup>1</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

**“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;*

(...)

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;”*

**“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.”

De oficio se interpretarán los Artículos 157, 158, 191, 192, 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup> con el fin de tratar los temas relacionados con los usos que no requieren autorización del titular de la marca, el agotamiento del derecho y el nombre comercial.

#### **D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. 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.

---

<sup>2</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

**“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.”*

**“Artículo 158.-** El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

*A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas”*

**“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.”

**“Artículo 192.-** El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

*Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.”*

**“Artículo 193.-** Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”

2. Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial.
3. El nombre comercial. Características y su protección.
4. La enseña comercial y su ámbito de protección.
5. Usos que no requieren autorización del titular de la marca.
6. Agotamiento del derecho marcario.
7. Respuesta a las preguntas realizadas por el Consultante.

## **E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

### **1. 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.**

- 1.1. 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 efecto<sup>3</sup>.
- 1.2. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual 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, 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*

---

<sup>3</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

- 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”.*

1.3. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso.

1.4. 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 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características<sup>4</sup>:

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

1.5. El **Literal a)** del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- **Supuesto I:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

---

<sup>4</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

- **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.

	<b>Sujeto activo</b>	<b>Sujeto pasivo</b>	<b>Resumen del supuesto</b>
<b>Supuesto I</b>	Es 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.
<b>Supuesto II</b>	Es 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.
<b>Supuesto III</b>	Es 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.

1.6. 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 comercialización<sup>5</sup>. Así, acondicionamiento es 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

<sup>5</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de acondicionar:

“1. tr. Dar cierta condición o calidad.

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=0Y0i8Fo> (Consulta: 12 de noviembre de 2018).

exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

- 1.7. Posiblemente 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. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consume con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar 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 ilícito<sup>6</sup>.
- 1.8. 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.

	<b>Sujeto activo</b>	<b>Sujeto pasivo</b>	<b>Resumen del supuesto</b>
<b>Supuesto I</b>	Es titular de una marca que distingue productos.	Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos.	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
<b>Supuesto II</b>	Es titular de una marca que distingue servicios.	Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o

<sup>6</sup> LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. *Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.

		protegida.	acondicionamientos de productos.
<b>Supuesto III</b>	Es titular de una marca que distingue productos o servicios.	Suprime o modifica la marca después de que hubiese sido aplicada o colocada la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

- 1.9. 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 registrado<sup>7</sup>.
- 1.10. 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:
- Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
  - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
- 1.11. 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 comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.
- 1.12. 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.
- 1.13. 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

<sup>7</sup> LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.

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.

- 1.14. 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.
- 1.15. 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.
- 1.16. 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.
- 1.17. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:
  - (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 disposición en el mercado tales materiales.
  - (iii) **Detentar:** incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.
- 1.18. 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.
- 1.19. 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 disposición<sup>8</sup>.
- 1.20. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad

---

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 539-IP-2016 del 11 de mayo de 2017.

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.

1.21. 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.

1.22. 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 consumidor<sup>9</sup> con el titular de 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.

---

<sup>9</sup> De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

- c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

1.23. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden 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 confusión<sup>10</sup>.

1.24. 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 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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.”*

1.25. 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.

1.26. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica<sup>11</sup>, a saber:

- 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 los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un

---

<sup>10</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 del 22 de mayo de 2013.

<sup>11</sup> Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. *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.

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.

1.27. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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.

1.28. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo 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 a ese derecho el 11 de enero de 2018.

1.29. En cambio, respecto del plazo de cinco años<sup>12</sup>, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:

- 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 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.

1.30. 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

---

<sup>12</sup> Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

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.

- 1.31. 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.
- 1.32. 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.
- 1.33. 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.
- 1.34. 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.
- 1.35. 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.
- 1.36. 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.

### **Acción por infracción de la marca notoriamente conocida**

- 1.37. 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.
- 1.38. 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 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”*<sup>13</sup>.
- 1.39. 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.
- 1.40. 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.
- 1.41. 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.
- 1.42. 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

<sup>13</sup> MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

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.

1.43. 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:

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

1.44. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.

1.45. 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, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta 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.

1.46. 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 de la Comisión de la Comunidad Andina 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 norma<sup>14</sup>.

1.47. 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

---

<sup>14</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”<sup>15</sup>.

1.48. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 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.”*

1.49. Para efectos de computar el termino de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.30 al 1.34 de la presente interpretación prejudicial

1.50. 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 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.51. 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.

## **2. Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial**

2.1. Como en el proceso interno se argumentó que la demandada uso el nombre de dominio denominado [www.lilashcolombia.com.co](http://www.lilashcolombia.com.co), el cual comprende la marca registrada en favor de **LILASH** (mixta), es necesario referirse al presente tema.

### **El nombre de dominio**

2.2. El nombre de dominio es la dirección de un sitio en internet escrita a través de letras, palabras, números, etc., de fácil recordación. Su objetivo es

---

<sup>15</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

permitir al usuario localizar con facilidad una página web en la red. El nombre de dominio [www.tribunalandino.org.ec](http://www.tribunalandino.org.ec) es la dirección de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En este ejemplo, el dominio propiamente dicho o segmento identificador es “tribunalandino”. Este es el que generalmente proporciona información sobre quién es la persona o entidad que administra o es titular del sitio de internet. El nombre de dominio no tiene una limitación territorial.

### **Conflictos entre signos distintivos notoriamente conocidos y nombres de dominio**

2.3. El Artículo 233 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

**“Artículo 233.-** Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un **nombre de dominio** o de una **dirección de correo electrónico** por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo **la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico**, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226”.

(Énfasis y negrillas agregadas).

2.4. Conforme a dicho artículo, el titular de un signo notoriamente conocido puede solicitar a la autoridad nacional competente la cancelación o modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, si es que cualquiera de estos fuese susceptible de tener, respecto del mencionado signo, cualquiera de los siguientes efectos:

**“Artículo 226.-** Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) *aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.*

*El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.*

- 2.5. Lo anterior permite, en consecuencia, que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido (como es el caso de una marca notoria) pueda obtener la cancelación o modificación del registro de un nombre de dominio o una dirección de correo electrónico que pudiese causar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o con sus actividades, establecimientos, productos o servicios; dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notorio; o aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio.
- 2.6. *A contrario sensu*, es totalmente viable que quien tenga derecho a usar la marca o signo distintivo notoriamente conocido, pueda incluirlo en un nombre de dominio.
- 2.7. En la práctica los nombres de dominio establecen una vinculación entre el Internet y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad económica o empresarial a que se refiere el contenido del Internet en cuestión y a su vez entre este sujeto y el Internet como lugar de contratación de las presentaciones allí ofrecidas. En este sentido, los nombres de dominio pueden ser considerados como signos distintivos *sui generis* atípicos<sup>16</sup> que, en atención al contenido que en Internet identifican, pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales o incluso de los rótulos de establecimiento (enseña comercial)<sup>17</sup>.
- 2.8. Con la finalidad de identificar y resolver los problemas o conflictos que se pueden presentar entre el nombre de dominio y los signos distintivos notoriamente conocidos, este Tribunal considera pertinente establecer los siguientes criterios, no taxativos, para orientar a las autoridades nacionales de propiedad industrial:

---

<sup>16</sup> En el mismo sentido, Gustavo Arturo León y León Duran señala lo siguiente:

*“(…) la naturaleza jurídica del nombre de dominio en el ámbito del comercio de bienes y servicios es la de un signo distintivo atípico, no solamente por servir para indicar el origen empresarial de los bienes o servicios ofertados por su titular, sino también porque en muchas ocasiones los productos o servicios constituye el propio contenido que es ofrecido y puesto en la red como ocurre por ejemplo con las bases de datos, los catálogos de producción ofrecidos en línea, las publicaciones electrónicas las herramientas de búsqueda, etc. (...)”*  
En: LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina Análisis y comentarios*. Thomson Reuters, Lima, 2015 p. 736.

De igual manera, Isabel Ramos Herranz afirma que:

*“(…) al analizar el fenómeno de los nombres de dominio podemos estimar que estamos ante un nuevo signo distintivo (...) de carácter atípico o sui generis (...), un cuasi signo distintivo o una nueva forma de propiedad industrial...”* En: RAMOS HERRANZ, Isabel. *Marcas versus Nombres de Dominio en Internet*. Iustel, Madrid, 2004, pp. 79-81.

<sup>17</sup> MASSAGUER, José. *Conflictos de marcas en Internet*. En: “Thémis – Revista de Derecho”, Pontificia Universidad Católica del Perú, N° 39, Lima, 1999, p. 415

- a) Criterios conducentes a determinar la existencia de un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido:
- a.1) Si el nombre de dominio está inscrito en el país miembro de la Comunidad Andina.
  - a.2) Si el nombre de dominio se encuentra relacionado con una actividad económica o empresarial y con los bienes o servicios vinculados a dicha actividad<sup>18</sup>.
  - a.3) Si el nombre de dominio es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución, aprovechamiento injusto de la reputación ajena o uso parasitario<sup>19</sup>.
  - a.4) Si los productos o servicios relacionados con el nombre de dominio son idénticos, similares o conexos a los productos o servicios distinguidos por el signo distintivo notoriamente conocido, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente<sup>20</sup>.
- b) Criterios conducentes a resolver un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido:
- b.1) Si los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido son anteriores a la inscripción o adquisición del nombre de dominio, prevalecerá el primero.
  - b.2) Si la inscripción o adquisición del nombre de dominio es anterior al reconocimiento de los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente podrá analizar los siguientes aspectos:
    - b.2.1) Si el titular del nombre de dominio no tiene un derecho subjetivo o interés legítimo respecto del nombre de dominio.

---

<sup>18</sup> Esta aptitud del nombre de dominio permite apreciar su funcionalidad como signo distintivo atípico o sui generis; o que el nombre de dominio cumple la funcionalidad del nombre comercial y la enseña comercial.

<sup>19</sup> Este criterio no será aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada.

<sup>20</sup> Este criterio no será aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada.

b.2.2) Si el nombre de dominio en cuestión ha sido inscrito o utilizado de mala fe<sup>21, 22</sup>.

2.9. Los criterios antes mencionados, según corresponda, pueden complementarse con otros, no taxativos, asociados a la determinación de actos de competencia desleal, tales como los siguientes:

- a) Que el registro o adquisición del nombre de dominio tenga como finalidad obstaculizar la actividad comercial de un competidor.
- b) Que, al utilizar el nombre de dominio, su titular busque atraer a usuarios de internet a su página web o a otros sitios en línea, mediante la confusión con un signo notoriamente conocido, por ejemplo, dando a entender que el signo distintivo patrocina o se encuentra vinculado a los productos o servicios ofrecidos en la página web.

2.10. En virtud del principio del complemento indispensable, la legislación nacional de los Países Miembros puede regular lo relativo a las medidas correctivas pertinentes<sup>23</sup> que puede adoptar la autoridad nacional de propiedad industrial cuando se presenten eventuales conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos.

**Conflictos entre nombres de dominio y marcas que no ostentan la calidad de notorias, nombres comerciales u otros signos distintivos**

2.11. La Decisión 486 no contiene disposición alguna que enuncie el trámite que podría iniciar el titular de una marca, nombre comercial u otros signos distintivos para evitar su uso indebido a través de un nombre de dominio. En ese sentido, en aplicación del principio de complemento indispensable se deberá analizar en cada caso cuál sería el trámite interno que se puede seguir; o, en su defecto, verificar las posibilidades que brindan algunas organizaciones internacionales especializadas en la materia para solucionar este tipo de controversias.

2.12. No obstante lo anterior, se debe reconocer que el nombre de dominio puede entrar en conflicto con una marca, nombre comercial u otro signo distintivo, especialmente en el actual contexto, en el que el nombre de dominio podría constituir la identidad comercial de los agentes económicos en el mercado

---

<sup>21</sup> Es un ejemplo de mala fe el que las circunstancias indiquen que el objetivo del registro o adquisición del nombre de dominio fue su posterior venta, alquiler o cesión al titular de la marca registrada o del nombre comercial, o a un tercero competidor de aquél.

<sup>22</sup> En el caso de una marca renombrada, la carga de probar la ausencia de mala fe recae en el titular del nombre de dominio.

<sup>23</sup> En virtud del complemento indispensable, la legislación interna de los países miembros puede establecer como medidas correctivas para la solución de un eventual conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos, entre otras, la cancelación, modificación o inclusive la transferencia del nombre de dominio al titular de derecho de propiedad industrial, así como establecer la tipificación de medidas cautelares tendientes a asegurar el pronunciamiento final correspondiente.

virtual. De esta manera, la autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta de modo orientativo los criterios no taxativos establecidos en los párrafos 2.8, 2.9 y 2.10 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable, para resolver los conflictos que se puedan suscitar.

- 2.13. De conformidad con lo anterior, corresponde que en el caso concreto se determine si el nombre de dominio [www.lilashcolombia.com.co](http://www.lilashcolombia.com.co) ha tenido la funcionalidad de un nombre o enseña comercial. Adicionalmente, la autoridad consultante podrá aplicar los criterios (no taxativos y meramente orientativos) establecidos en los párrafos 2.8, 2.9 y 2.10 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable.

### 3. El nombre comercial. Características y su protección

- 3.1. En el presente caso se alega que las demandantes utilizaron y reprodujeron a título de nombre comercial en el comercio electrónico, las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta) registradas a favor de SCOTT WASSERMAN, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.
- 3.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial<sup>24</sup>.
- 3.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como *“...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.”*
- 3.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

#### Características del nombre comercial

- 3.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes<sup>25</sup>:
- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

<sup>24</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013.

<sup>25</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009 del 12 de noviembre de 2009.

- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

### **Protección del nombre comercial**

- 3.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.
- 3.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *“Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”*<sup>26</sup>.
- 3.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

*“(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para*

---

<sup>26</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial N° 581 del 12 de julio de 2000.

*acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro*<sup>27</sup>.

- 3.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional *“que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...) La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario*<sup>28</sup>.
- 3.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
- 3.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, 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.
- 3.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.
- 3.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

---

<sup>27</sup> Ibidem.

<sup>28</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-98 del 11 de marzo de 1998.

#### 4. La enseña comercial y su ámbito de protección

- 4.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud que en el presente caso se alega que las demandantes utilizaron y reprodujeron a título nombre comercial en el comercio electrónico, las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta) registradas a favor de SCOTT WASSERMAN
- 4.2. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486<sup>29</sup> desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:
- 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.
  - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.
- 4.3. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.
- 4.4. Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de

<sup>29</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.** -

*“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.”*

identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento.

## 5. Usos que no requieren autorización del titular de la marca

- 5.1. En virtud de que las demandantes alegan que el uso de las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta) registradas a favor de SCOTT WASSERMAN no fue a título de marca, este Tribunal abordará este tema.
- 5.2. El titular de una marca 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, la cuales están contempladas en el artículo 157 de la Decisión 486, el cual dispone lo siguiente:

*“**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.”*

- 5.3. El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 permite que 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. Siendo ello así, los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen:

- a) **Su propio nombre, domicilio o seudónimo:** Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular del registro y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico<sup>30</sup>.
- b) **Un nombre geográfico.** En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole; por un lado, el interés particular del titular del registro y; por otro lado, el interés consistente en el uso general de ese nombre geográfico<sup>31</sup>.
- c) **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 estos.** Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten o dificulten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante<sup>32</sup>.

5.4. Cualquier de los actos descritos en los párrafos anteriores podrán constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones de uso contempladas en el precitado Artículo 157, en donde se dispone las siguientes condiciones para la procedencia de la excepción comentada<sup>33</sup>:

- a) **Que se haga de buena fe.** Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios<sup>34</sup>.

En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto del interés

---

<sup>30</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial*. Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13.

<sup>31</sup> Ibídem.

<sup>32</sup> OMPI. "Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los de los Derechos de Propiedad Intelectual". Op. Cit.

<sup>33</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 415-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8.

<sup>34</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual...Op. Cit.*, p. 8.

general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información<sup>35</sup>.

- b) **Que no constituya uso a título de marca.** En este caso, el uso de la marca en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe causar riesgo de confusión respecto de distintivos previamente solicitados o registrados.

En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos en el mercado debe ser accesorio o complementario de eventuales signos distintivos usados en el comercio para distinguir tales productos o servicios.

Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios<sup>36</sup>.

- c) **Que se limite a propósitos de identificación o de información.** La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores.
- d) **Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.** El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio, por lo que de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo.

---

<sup>35</sup> De modo referencial, ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7.

<sup>36</sup> Ibidem.

Adicionalmente, el uso tampoco deber dar la impresión de que determinados productos vienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.

- 5.5. Es preciso indicar que las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas.
- 5.6. Por otro lado, en virtud del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad:
- a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;
  - b) Ofrecer en venta;
  - c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados;
  - d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.<sup>37</sup>

Asimismo, como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga:

- (i) De buena fe;
- (ii) Que tenga una finalidad informativa; y,
- (iii) Que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

- 5.7. La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el segundo párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este

---

<sup>37</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaído en el Proceso 62-IP-2015 del 27 de mayo de 2015.

Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “*no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones*”<sup>38</sup>.

- 5.8. En esa línea, en relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios<sup>39</sup>, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
- 5.9. El segundo requisito de licitud —referido a que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público— engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable; esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; e, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones<sup>40</sup>.
- 5.10. Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

<sup>38</sup> JAECKEL KOVAKS, Jorge. *Apuntes sobre Competencia Desleal*. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 45; citado en los Procesos 149-IP-2007 del 23 de noviembre de 2007 y Proceso 137-IP-2009 del 10 de marzo de 2010.

<sup>39</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 62-IP-2015 del 27 de mayo de 2015.

<sup>40</sup> Ibidem.

Así, el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión de que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión de que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos<sup>41</sup>.

- 5.11. En ese sentido, en el supuesto del párrafo segundo del Artículo 157 de la Decisión 486, si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero.
- 5.12. En virtud de lo expuesto, en el presente caso corresponde al consultante verificar si el uso de las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta) por parte de PAULA GÓMEZ VÉLEZ y XIMENA PEÑAFORT GARCÉS, se efectuó en cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 157 de la Decisión 486, o si, por el contrario, constituye una infracción al derecho de SCOTT WASSERMAN sobre las marcas **LILASH** (mixta) y **LIBROW** (mixta)

## 6. El agotamiento del derecho

- 6.1. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien<sup>42</sup>.
- 6.2. El inciso primero del Artículo 158 de la Decisión 486 enuncia que:

*“**Artículo 158.-** El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.  
(...)”*

---

<sup>41</sup> Ibidem.

<sup>42</sup> Proceso 35-IP-2015.

- 6.3. La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su producto se ha introducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada económicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro, no podrá impedir que terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido lícitamente comercializados.
- 6.4. Cuando la mercancía del producto original ya se nacionalizó; es decir, está en circulación en el mercado interno de determinado País Miembro, y allí sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importación paralela.
- 6.5. El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial.
- 6.6. Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca son:
  - a) Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca.
  - b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada con él.
  - c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro.
- 6.7. Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del *ius prohibendi*, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.
- 6.8. De esta manera, se deberá determinar si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad con los parámetros y requisitos establecidos en la presente interpretación prejudicial; de no ser el caso, se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca.

## **7. Respuesta a la pregunta del consultante**

Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por el Tribunal consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 7.1. **¿Cuáles son los criterios de comparación que se deben aplicar al**

**momento de cotejar un nombre de dominio y una marca mixta?**

Para dar respuesta a esta pregunta el Consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno **2015-138227**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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 Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

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

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**

Luis Felipe Aguilar Feijoó  
**SECRETARIO**

Notifíquese al 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.