



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de julio de 2017

Proceso: 290-IP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2010-00450

Referencia: Signos involucrados, marca denominativa PUERTO PEÑALISA y nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA.

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio 2519, del 3 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 7 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales b), d) y e), y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno No. 2010-00450.

El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero Interesado: CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.

2. Hechos relevantes

- 2.1. La sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., el 9 de octubre de 2009 solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo denominativo PUERTO PEÑALISA para identificar servicios de “*Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*”, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.2. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 610 de 30 de noviembre de 2009, no se presentaron oposiciones.
- 2.3. El 30 de abril de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 23287, concedió el registro como marca del signo solicitado.
- 2.4. El 27 de septiembre de 2010, la sociedad CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA presentó ante el Consejo de Estado demanda de nulidad contra la indicada Resolución 23287, por ser titular del nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA.
- 2.5. El 31 de mayo de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la demanda.
- 2.6. Mediante Auto del 30 de marzo de 2016, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda presentada por la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA

- 3.1. Afirmó que el signo solicitado a registro afecta la identidad y el prestigio de la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, incurriendo así en la causal contenida en el Artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 3.2. Sostuvo que el signo solicitado para registro es confundible con el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA de propiedad de la sociedad CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA. Dicho nombre comercial se usa desde 1993 y por lo tanto, al haberse concedido la marca denominativa PUERTO PEÑALISA se incurrió en la causal de irregistrabilidad contenida en el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486.



3.3. Indicó que los servicios que identifica el signo solicitado, destinados a la fabricación de casas, edificios, así como la reparación y adecuación de los mismos, están relacionados con las actividades de la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, que son propias de un club social, abarcando la construcción reparación y servicios de instalación, como por ejemplo en los proyectos de urbanización y construcción que se realizan en el club.

3.4. Expresó que la marca solicitada reproduce íntegramente el nombre comercial mixto compuesto por la expresión PUERTO PEÑALISA; y que la solicitud de registro de la marca PUERTO PEÑALISA se efectuó de mala fe ya que el proyecto del Club Puerto Peñalisa fue promovido a través de una sociedad que formó parte del grupo MAZUERA, del que también forma parte la sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., incurriendo con ello en la causal contenida en el Artículo 172 de la Decisión 486.

4. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio

4.1. Indicó que la sociedad demandante no presentó oposición dentro del término establecido en el trámite de registro, por lo que no tiene interés para intervenir.

4.2. Afirmó que, si bien existen similitudes entre los signos en conflicto, no se presenta conexión competitiva en los servicios que amparan. El nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA tiene relación con actividades de club social a nivel cultural, recreativo y deportivo, sus servicios se orientan al esparcimiento de sus socios, o por personas que son invitadas por los mismos. La marca solicitada identifica servicios de “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina”. En consecuencia, no existe relación, ni necesidad, ni intercambiabilidad, ni complementariedad entre tales actividades. Por lo que no habría riesgo de confusión y asociación entre los signos en conflicto.

4.3. Expresó que no existe violación del literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, ya que no existe relación entre la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA y la CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.

- 4.4. Expresó que no existe violación del literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, ya que en la vía gubernativa no se presentaron pruebas que ahora son extemporáneas, además que la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA no es una institución ampliamente conocida en el país.
5. **Argumentos de la contestación a la demanda presentada por CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.**

Mediante Auto del 19 de septiembre de 2012, el Consejo de Estado manifestó que: *“No se tiene por contestada la demanda por la CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., por cuanto no allegó escrito de contestación”*.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales b), d) y e), y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la Interpretación solicitada, salvo la del literal d) del Artículo 136 ya que la argumentación de la demanda no da cuenta de la violación de dicho artículo, y de los hechos no aparece la vinculación entre los implicados como para poder aplicar esa norma al caso particular.

De oficio, por corresponder a los temas controvertidos en el presente caso, se interpretarán los Artículos 150, 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa¹ al referirse al nombre comercial y su protección.

¹ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

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

(...)

- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

- e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”;

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

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

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

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales.
2. Protección del nombre comercial.
3. La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud con un nombre comercial.
4. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta.
5. La conexión competitiva.
6. Irregistrabilidad por la afectación de la identidad o el prestigio de las personas jurídicas.
7. La solicitud realizada de mala fe.
8. El examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional competente. Examen de oficio, autónomo, motivado e integral.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales

- 1.1. En el proceso objeto de la presente Interpretación Prejudicial, se ha debatido sobre la anulación de la marca denominativa PUERTO PEÑALISA, y la legitimación para demandar tal nulidad, por lo que procede desarrollar el tema planteado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

“**Artículo 190.-** Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

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.”

(...).”

- 1.2. De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar el tema de la figura de la acción de nulidad conforme a lo previsto en el Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que contempla las diferencias que existen entre nulidad absoluta y nulidad relativa.
- 1.3. La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.
- 1.4. La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
- 1.5. Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden declarar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso.
- 1.6. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro.

2. Protección del nombre comercial

- 2.1. Como en el asunto *sub examine* se debate la validez del registro de la marca denominativa PUERTO PEÑALISA por ser posiblemente confundible el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA, el Tribunal considera apropiado abordar el tema planteado con fundamento en lo establecido en reiterada jurisprudencia.²
- 2.2. El Artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
- 2.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto. Se desprenden las siguientes características:

² En otras, ver las Interpretaciones Prejudiciales de los procesos 156-IP-2012 del 6 de febrero de 2013, 40-IP-2013 del 19 de junio de 2013, 142-IP-2013 del 28 de agosto de 2013, 99-IP-2014 del 17 de septiembre de 2014, 192-IP-2014 del 20 de mayo de 2015, 324-IP-2014 del 15 de julio de 2015, y 35-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

- 2.3.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.³
- 2.3.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- 2.3.3. El nombre comercial es independiente de 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.
- 2.3.4. 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 sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial

- 2.4. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.
- 2.5. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial se consagra bajo los siguientes parámetros:
 - 2.5.1. **El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso.** Esto quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad.

³ Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486.

2.5.2. **De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.** Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Y constante, que su uso sea permanente y continuo.⁴

La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos:

- a) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse al mismo si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
- b) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante 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.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: 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.

Como ya se advirtió, el uso de un nombre comercial debe ser constante, es decir, continuo o permanente desde su primer uso. Si el nombre comercial deja de usarse, su titular pierde el derecho en exclusiva, a no ser que demuestre una causal de justificación de conformidad con la normativa nacional interna.

Por lo tanto, el derecho sobre el nombre comercial no puede ser protegido desde su primer uso, si su presencia en el mercado ocurrió de manera intermitente y sin justificación. De existir vacíos en relación con el uso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo

⁴ Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98.

comenzaría a contarse desde el primer uso continuo; esto quiere decir que los usos anteriores e intermitentes no son protegidos.

Es muy importante aclarar que el uso del nombre comercial, de conformidad con lo manifestado, no se puede probar haciendo referencia a un periodo de tiempo cualquiera, ya que el uso debe ser continuo desde el primer día de actividad hasta el día en que se solicita su protección.⁵

Ahora bien, la intermitencia en el uso debe ser valorada de conformidad con la naturaleza de los productos o servicios relacionados con la actividad que ampara el nombre comercial, de conformidad con lo siguiente:

- **Bienes o servicios de consumo masivo y uso permanente.** Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, en estos casos el uso del nombre comercial debe ser de manera constante desde el primer uso, ya que el público consumidor permanentemente e ininterrumpidamente estaría adquiriendo dichos productos o servicios para satisfacer sus necesidades⁶. Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita.
- **Bienes o servicios de uso masivo y estacional.** Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso efectivo debe ser muy diferente; se deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y constante del nombre comercial. Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un nombre comercial relacionado con árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si se usó

⁵ Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial 245-IP-2015 de 26 de agosto de 2016.

⁶ Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente:
“En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes. Con mayor razón cuando el Artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-IP-2014).

ampliamente en dicho espacio del año, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita.

- **Bienes o servicios suntuarios y de alto valor económico.** Son aquellos que adquiere la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden u ofrecen bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían el uso de un nombre comercial relacionado con su venta. O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo.

2.6. En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá, al momento en que la marca denominativa PUERTO PEÑALISA fue solicitada para registro, determinar si el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante.

3. La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud con un nombre comercial

3.1. Como en el proceso interno se discute si la marca denominativa PUERTO PEÑALISA es confundible con el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el arriba citado literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a su reiterada jurisprudencia.⁷

3.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

⁷ Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales 55-IP-2013 del 8 de mayo de 2013, 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013.

- 3.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico⁸ o semejante⁹ a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
- 3.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o contratar un servicio, crea que está recibiendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- 3.5. En cuanto al riesgo de asociación, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto o prestador del servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 3.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
- **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
 - **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
 - **Figurativa o gráfica:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
 - **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

⁸ Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto.

⁹ Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

- 3.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto, y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal.
- 3.8. En efecto, al proceder a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes **reglas para el cotejo entre signos distintivos**:¹⁰
- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
 - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
 - El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
 - Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
 - a) **Criterio del consumidor medio:** si estamos en frente de servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de servicios, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que

¹⁰ Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

diferencien servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de servicio del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al usar un transporte público que al contratar un servicio médico. Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan servicios de la Clase 35 y actividades económicas propias de un club social, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de este tipo de servicios.¹¹

- b) **Criterio del consumidor especializado:** si estamos en frente de servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del servicio que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.¹²

4. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta

- 4.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre la marca denominativa PUERTO PEÑALISA y el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.
- 4.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
- 4.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas¹³ para el cotejo:

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016.

¹² Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

- Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.
 - Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite anterior.
- 4.4. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre la marca denominativa compuesta PUERTO PEÑALISA y el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos.

5. La conexión competitiva

- 5.1. Como el signo denominativo **PUERTO PEÑALISA** se solicitó para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”), y el nombre comercial del demandante representa actividades económicas propias de un club social, abarcando la construcción reparación y servicios de instalación, como por ejemplo en los proyectos de urbanización y construcción que se realizan en el club, se abordará el tema planteado siguiendo los antecedentes jurisprudenciales que ha adoptado el Tribunal.¹⁴
- 5.2. Para proceder a analizar la conexión competitiva se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.¹⁵
- 5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados

¹³ Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

¹⁴ Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014.

¹⁵ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

“Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”

(Subrayado agregado)

por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.¹⁶

5.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

5.4.1. El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

5.4.2. La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

5.4.3. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva

¹⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015, ambos del 10 de junio de 2016.

entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

5.4.4. Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

- 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

6. Irregistrabilidad por la afectación de la identidad o el prestigio de las personas jurídicas

- 6.1. En el presente caso, CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA señaló que el registro del signo solicitado PUERTO PEÑALISA (denominativo) constituye una afectación a su identidad y prestigio como persona jurídica, incurriendo así en la causal contenida en el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- 6.2. El literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

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

(...)

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.

6.3. De lo anterior se desprenden dos supuestos:

- a) La prohibición de registrar como marca signos que consistan, entre otros, en el nombre (denominación o razón social) de una persona jurídica distinta del solicitante, en la medida que la identidad o prestigio de dicha persona sea afectado, salvo que los representantes legales de la persona jurídica titular del nombre otorguen la autorización para su registro.
- b) La prohibición de registrar como marca signos que consistan, entre otros, en el nombre (denominación o razón social) de una persona jurídica identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, en la medida en que haya afectación de la identidad o prestigio de la persona, salvo que los representantes legales de la persona jurídica titular del nombre otorguen la autorización para su registro.

6.4. En ese sentido, se advierte que un signo no podrá acceder al registro cuando (i) consista en el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, o sea identificado por el sector pertinente como una persona jurídica distinta del solicitante, (ii) afecte la identidad o prestigio de la persona jurídica y (iii) no cuente con la autorización correspondiente.

6.5. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente:

“Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es ‘distintivo’. En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona,

no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”.¹⁷

En consecuencia, sobre la base de los factores señalados por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, estos también pueden ser distintivos y, por lo tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres propios de localidades, para distinguir bares o restaurantes que se encuentran dentro de la localidad pertinente.

- 6.6. Al respecto, en el caso específico de personas jurídicas se deberá entender como el nombre a la denominación o razón social que da cuenta de la naturaleza y existencia, en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles.

Es entonces posible que un comerciante utilice en el mercado su denominación o razón social, siempre que dicho uso no esté destinado a la identificación de productos, servicios o actividades económicas, no resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de terceros y no induzca a error al público consumidor respecto del origen empresarial. Asimismo, el uso se debe limitar a informar al consumidor sobre la existencia del comerciante como persona jurídica.

- 6.7. Adicionalmente, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.¹⁸
- 6.8. De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de una persona jurídica, para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en los representantes legales de la persona jurídica portadora del nombre protegido.
- 6.9. Por otro lado, el hecho que el signo solicitado constituya el nombre de una persona jurídica no basta para que incurra en esta causal de irregistrabilidad, además se deberá acreditar que puede existir una afectación a la identidad o prestigio.
- 6.10. La afectación a la identidad o prestigio de la persona jurídica debe entenderse como la posibilidad de generar riesgo de confusión o asociación que lesione el honor, la intimidad o la imagen. Lo anterior comprende el prestigio, entendido como la “pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito”¹⁹, constituyendo un criterio objetivo.

¹⁷ OMPI. “¿Es posible registrar un nombre como marca?” Disponible en el sitio web: http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html. (Consulta: 12 de julio de 2017)

¹⁸ Véase, por ejemplo, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sala Primera) de 12 de enero de 2006, caso Picasso c. Picaro, asunto C-361/04 P, Marca denominativa PICARO – Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria PICASSO.

- 6.11. En consecuencia, el “prestigio” de una determinada persona jurídica se refiere a la percepción favorable o positiva (“pública estima”) de esta por parte del público consumidor pertinente, la cual, a su vez, es resultado del mérito propio de la correspondiente persona jurídica. Por lo tanto, el “prestigio” supone una valoración positiva, por parte del público consumidor, de la actividad desarrollada por la persona jurídica.
- 6.12. En el presente caso, en primer lugar, se deberá acreditar la existencia del nombre (denominación o razón social) de la persona jurídica y, en segundo lugar, se deberá determinar si de acceder a registro el signo solicitado podría afectar la identidad o prestigio de la persona jurídica que ostenta el nombre.

7. La solicitud realizada de mala fe

- 7.1. La demandante argumentó que el registro de la marca denominativa compuesta PUERTO PEÑALISA se solicitó de mala fe. En este escenario, se abordará el tema propuesto conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal.²⁰
- 7.2. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 establece como causal de nulidad relativa que el registro de marcas se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra sobre dicho principio.
- 7.3. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.
- 7.4. En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: *“para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea*

¹⁹ Cfr. Real Academia Española. “Diccionario de la lengua española”. Edición de Tricentenario. “Prestigio”: Del lat. *Praestigium*. 1. m. Pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito.

²⁰ Entre otras ver las Interpretaciones Prejudiciales emitidas en los procesos 490-IP-2015 ya citada, 65-IP-2004 del 30 de junio de 2004, 03-IP-99 del 14 de mayo de 1999.

*consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.*²¹

- 7.5. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marca debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas.
- 7.6. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.²²
- 7.7. El aprovechamiento injusto del esfuerzo y la creatividad empresarial ajena puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el arrojío empresarial que conlleva posicionar un signo en el mercado, sobre todo si dicho signo tiene un alto poder de penetración y recordación. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca presentada de mala fe, el posicionamiento obtenido de un signo ajeno, o su valor creativo.
- 7.8. Ahora bien, el análisis que se haga debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro es de mala fe.
- 7.9. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro.
- 7.10. En consecuencia, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar. Tal conocimiento previo incluso se podría inferir del porcentaje de participación en el mercado relevante –de centros de veraneo en el presente caso– por parte de la empresa titular del signo notoriamente conocido. Esto tiene su razón de ser en lo reducido de ciertos mercados relevantes y la posibilidad de que el público consumidor pertinente asocie signos similares al signo notorio a un mismo origen empresarial.

²¹ Proceso 3-IP-99, ya citado.

²² Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el Artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el Artículo 137 de la Decisión 486, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

- 7.11. Finalmente, cabe recordar que la parte final del segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 dispone, por otro lado, que *“Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”*, lo cual equivale a decir que se trata de opciones judiciales con un plazo de prescripción limitado en el tiempo y por lo tanto el derecho para su interposición caduca.
- 7.12. El Tribunal advierte que la Oficina Nacional Competente no se puede escudar en que la oposición no fue oportunamente presentada, en virtud de su obligación de realizar de oficio el correspondiente examen de confundibilidad, así como de la necesidad de evitar un aprovechamiento indebido de signos notoriamente conocidos y un eventual riesgo de asociación, en aras de proteger al público consumidor. De lo contrario, podría configurarse un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
- 7.13. Se debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente providencia y, en consecuencia, analizar la situación concreta a los efectos de determinar si en el contenido del segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, cabe la conducta realizada por el agente o si esta es susceptible de incluirse en otras acciones que constituyan el ejercicio también de una conducta realizada con mala fe.

8. El examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional competente. Examen de oficio, autónomo, motivado e integral

- 8.1. El Tribunal se referirá al tema en virtud a que en el proceso interno la Superintendencia de Industria y Comercio afirma que la resolución demandada es conforme a derecho por cuanto no se presentaron oposiciones dentro del plazo legal previsto para ello. En este sentido, la referida entidad manifestó que no se presentaron oposiciones dentro del trámite de registro y por lo tanto, no hay interés para ser parte del proceso.
- 8.2. El Artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el Artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
- 8.3. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un análisis de registrabilidad de oficio. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas.

8.4. El Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad, determinándose como características de dicho examen:

8.4.1. **El examen de registrabilidad se realiza de oficio.** La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

8.4.2. **El examen de registrabilidad es integral.** La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de Artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los Artículos 135 y 136 de la misma norma.

8.4.3. En consecuencia con lo anterior y en relación con signos de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro de los supuestos de irregistrabilidad contemplados en el Artículo 136.

Adicionalmente, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marca. Esto quiere decir que la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.²³

²³ Criterios jurisprudenciales adoptados por el Tribunal en las Interpretaciones Prejudiciales de los procesos 353-IP-2015 y 490-IP-2015, ya citados, 17-IP-2013 del 10 de abril de 2013, 40-IP-2004 del 7 de julio de 2004, 03-IP-2005 del 9 de marzo de 2005, 167-IP-2005 del 16 de noviembre de 2005.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno **2010-00450**, 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 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.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Corte 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.

PROCESO 290-IP-2016