



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 09 de marzo de 2017

**Proceso** : 175-IP-2016

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

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

**Expediente interno del Consultante** : 110013199001201413117 01

**Referencia** : Nombre comercial **AGROCAMPO** (denominativo), enseña comercial **AGROCAMPO** (mixto y denominativo), nombre comercial **AGRO CAMPO DE LA SABANA** (denominativo).

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

### VISTOS

El Oficio N° C - 0571 del 31 de marzo de 2016, recibido vía courier el 26 de abril de 2016, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 110013199001201413117 01; y,

El Auto del 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

### **A. ANTECEDENTES**

#### **1. Partes en el Proceso Interno**

**Demandante** : Agrocampo S.A.S.

**Demandado** : Erick José Espinosa de la Ossa

## 2. Hechos relevantes

- 2.1. Con fecha 26 de septiembre de 2014, la sociedad AGROCAMPO S.A.S. presentó acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Erick José Espinosa de la Ossa (en adelante, **el señor Espinosa**) sobre la base de su nombre comercial AGROCAMPO y de las siguientes enseñas comerciales registradas a su favor<sup>1</sup>:

| TIPO DE SIGNO          | SIGNO   | CERTIFICADO | CLASE |
|------------------------|---|-------------|-------|
| Nombre comercial       | AGROCAMPO (NC)  | 8587        | 42    |
| Enseña comercial mixta |    | 16297       | 16    |
| Enseña comercial mixta |   | 16296       | 17    |
| Enseña comercial mixta |  | 16299       | 1     |
| Enseña comercial mixta |  | 16298       | 5     |
| Enseña comercial       | AGROCAMPO   | 14544       |       |

- 2.2. AGROCAMPO S.A.S. señaló que el señor Espinosa ha incurrido en infracción al utilizar indebidamente el nombre comercial AGRO CAMPO DE LA SABANA para desarrollar actividades comerciales relacionadas con la comercialización de productos veterinarios y productos agrícolas.

<sup>1</sup> No se verifica en el expediente el detalle de los productos, servicios y/o actividades económicas que distinguen cada uno de los signos registrados a favor de AGROCAMPO S.A.S.

En ese sentido, solicita se hagan respetar los derechos que posee sobre su enseña y nombre comercial.

- 2.3. El 25 de febrero de 2015, el señor Espinoza presentó sus descargos argumentando lo que consideró pertinente.
- 2.4. Mediante Sentencia de fecha 13 de enero de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la **SIC**)<sup>2</sup> declaró infundada la denuncia planteada por AGROCAMPO S.A.S.
- 2.5. AGROCAMPO S.A.S. interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes referida, a fin que se declare su nulidad.<sup>3</sup>
- 2.6. Mediante Oficio N° C - 0571, de fecha 31 de marzo de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### **3. Argumentos de apelación de AGROCAMPO S.A.S.**

- 3.1. La denominación AGROCAMPO es el nombre comercial que ha venido utilizando desde el 16 de febrero de 1979 hasta la fecha. Asimismo, la denominación AGROCAMPO ha venido siendo usada de manera notoria como nombre y enseña comercial.
- 3.2. Adicionalmente, señala que es titular de la marca AGROCAMPO, inscrita para distinguir productos de las Clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 25, 28 y 31, así como servicios de las Clases 35, 36, 37, 41, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, goza de los derechos exclusivos sobre el signo AGROCAMPO para identificar servicios de comercialización y venta de productos para el agro y veterinarios, así como productos agrícolas para el consumo, productos de ferretería, maquinaria y equipo para agricultura.
- 3.3. AGROCAMPO S.A.S. ha puesto en el comercio, desde hace 35 años, el nombre y enseña comercial AGROCAMPO, en tal grado, amplitud y publicidad que los mismos se han convertido en signos notoriamente conocidos.
- 3.4. AGROCAMPO S.A.S. ha invertido grandes recursos económicos en publicidad, a través, de diversos medios de comunicación como los diarios: El Tiempo, Vanguardia Liberal y El Heraldó. Asimismo, ha

---

<sup>2</sup> Lo expuesto se desprende del Oficio N° C - 0571, puesto que en el expediente no se advierte el escrito de apelación presentado por AGROCAMPO S.A.S. ni la sentencia que esta parte apela.

<sup>3</sup> Del expediente interno no se verifica fecha de la apelación.

realizado distintos eventos para promocionar sus productos como el denominado "Martes de Locura".

- 3.5. Con fecha 4 de octubre de 2013, la sociedad AGROCAMPO S.A.S. solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá, un certificado de existencia y representación legal, tomando conocimiento en ese momento, a través del funcionario que atendió la petición, de la existencia de un establecimiento de comercio denominado AGRO CAMPO DE LA SABANA, para desarrollar actividades comerciales relacionadas con la comercialización de productos veterinarios y productos agrícolas.
- 3.6. El 7 de octubre de 2013, la demandante envió un requerimiento prejudicial al señor Espinosa, propietario del establecimiento denominado AGRO CAMPO DE LA SABANA a fin de que cese de manera inmediata el uso de las expresiones idénticas o confundibles con su nombre comercial y enseña; sin embargo, dicho requerimiento fue devuelto puesto que no pudo ser notificado al no haber persona alguna en el establecimiento al que fue dirigido.
- 3.7. El nombre y enseña comercial AGROCAMPO se ha logrado posicionar exitosamente, siendo reconocido, gozando de prestigio y buena reputación. Asimismo, el signo AGROCAMPO goza de una capacidad distintiva alta siendo capaz de ser diferenciada de otros nombres comerciales competidores del mercado.
- 3.8. AGROCAMPO S.A.S. tiene presencia en todo el territorio colombiano, así como en Panamá, Guatemala y Costa Rica, para el mercado de medicamentos e insumos veterinarios, alimentos para animales, productos agropecuarios, ferretería, afines y similares.
- 3.9. El hecho de que el demandado tenga inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio un nombre similar o prácticamente igual al de AGROCAMPO S.A.S., es una presunción de uso y por lo tanto afecta y menoscaba el derecho del titular de la enseña y nombre comercial AGROCAMPO.
- 3.10. Al ser el nombre comercial AGROCAMPO explotado, promovido, protegido constantemente y con una proyección exitosa, debe gozar de una protección especial, motivo por el cual debe decretarse una infracción respecto a su nombre y enseña comercial.

#### **4. Argumentos de la contestación del señor Espinosa**

- 4.1. La Cámara de Comercio debería de emitir un certificado a fin que se pueda demostrar la existencia de un establecimiento de comercio denominado AGRO CAMPO DE LA SABANA.

- 4.2. La demandante no ha presentado medios probatorios que permitan acreditar la infracción que se le está imputando.

## **B. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

1. La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>4</sup>. Procede dicha interpretación por ser pertinente para el presente caso.
2. Se interpretará de oficio el Artículo 200 de la Decisión 486, referido a las enseñas comerciales, dado que uno de los fundamentos de la acción por infracción es una enseña comercial.<sup>5</sup>
3. Adicionalmente, se interpretará de oficio los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>6</sup>, toda vez que se

---

<sup>4</sup> **Decisión 486 de la Comunidad Andina.-**

**“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.”

<sup>5</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.”

<sup>6</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

**“Artículo 224.-** Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

encuentran relacionados con el Artículo 192 de la referida Decisión, el cual es materia de solicitud de la presente Interpretación Prejudicial, así como se encuentra relacionado con los temas materia de la controversia.

### **C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
2. El nombre comercial y su ámbito de protección.
3. La enseña comercial y su ámbito de protección.
4. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
5. Signos notoriamente conocidos, su protección y prueba.

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

1. **Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar**
  - 1.1. En el presente caso, tomando en cuenta la conducta atribuida al demandado por parte de AGROCAMPO S.A.S., resulta necesario analizar

---

**“Artículo 228.**- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

**“Artículo 229.**- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.”

lo establecido en el Artículo 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente<sup>7</sup>:

**“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.”*

1.2. 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, y cuenta con las siguientes características:<sup>8</sup>

- a) **Sujetos activos.** Dicha condición recae en:
  - (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica.
  - (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.** Son sujetos pasivos de 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.

1.3. Del comportamiento estipulado en el Artículo 192 antes mencionado, se prevé que el titular de un nombre comercial o enseña comercial podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con su autorización, utilice en el comercio un signo idéntico o similar cuando ello pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor<sup>9</sup>. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido artículo:

---

<sup>7</sup> Cabe señalar que las enseñas comerciales se rigen de acuerdo con lo dispuesto por la normativa referida a nombres comerciales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 200 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015, p.5.

- 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 donde el sujeto pasivo utilice 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.

- 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>10</sup>.
- c) **Posibilidad de generar un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, es necesario que nos encontremos frente a signos notoriamente conocidos.

1.4. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Artículo 192 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro para imposibilitar determinados actos en relación con este 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>11</sup>

1.5. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial o enseña comercial y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de un signo distintivo, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157 y 158 de dicha norma.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008 recaída en el Proceso 70-IP-2008).

<sup>11</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013, p.7.

<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015, pp.7-8.



- 1.6. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de un signo por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.<sup>13</sup>
- 1.7. De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.
- 1.8. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción y, posteriormente, se deberá comparar el signo base de la acción 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.

## **2. El nombre comercial y su ámbito de protección**

- 2.1 En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado con el nombre comercial, en virtud a que uno de los fundamentos de la acción por infracción formulada por AGROCAMPO S.A.S. es el derecho que ostentaría sobre su nombre comercial AGROCAMPO.
- 2.2 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.”
- 2.3 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.

---

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8.

## Características del nombre comercial

2.4 Las principales características del nombre comercial son las siguientes<sup>14</sup>:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- 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

2.5 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 sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

2.6 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>15</sup>

2.7 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*

---

<sup>14</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009.

<sup>15</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N° 581, del 12 de julio de 2000.

*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 acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.*<sup>16</sup>

- 2.8 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>17</sup>
- 2.9 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.
- 2.10 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. La enseña comercial y su ámbito de protección**

- 3.1 En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud a que uno de los fundamentos de la acción por infracción formulada por AGROCAMPO S.A.S. es el derecho que ostentaría sobre su enseña comercial AGROCAMPO.

---

<sup>16</sup> Ibídem.

<sup>17</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-98.

- 3.2 El Artículo 200 de la Decisión 486<sup>18</sup> desarrolla la protección que se debe dar a la enseña comercial y 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.
- 3.3 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.
- 3.4 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 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.

---

<sup>18</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.”*

#### 4. Comparación entre signos mixtos y denominativos

- 4.1 Como la controversia radica en la presunta confusión entre el nombre comercial y enseña comercial (mixtos) registrados a favor del demandante y el nombre comercial utilizado por el demandado (denominativo), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
- 4.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.<sup>19</sup>
- 4.3 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
- 4.4 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.<sup>20</sup>
- 4.5 En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente:
- a) Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una

---

<sup>19</sup> Ibídem.

<sup>20</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

- b) Si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:<sup>21</sup>
- (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
  - (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario<sup>22</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>23</sup>

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

<sup>21</sup> Ibídem.

<sup>22</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis.

<sup>23</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y – es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural.

- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

4.6 Como el elemento denominativo en los signos compuestos está integrado por dos o más palabras<sup>24</sup>, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:<sup>25</sup>

- a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
- b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
- c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
- e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
- f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es

---

<sup>24</sup> Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

<sup>25</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

- 4.7 En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo AGROCAMPO (mixto) y el signo AGRO CAMPO DE LA SABANA (denominativo). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

## **5. Signos notoriamente conocidos, su protección y prueba**

- 5.1 Tomando en consideración que AGROCAMPO S.A.S. ha sustentado su acción por infracción alegando la titularidad y notoriedad del nombre y enseña comercial AGROCAMPO y, el hecho de que el Artículo 192 de la Decisión 486 hace referencia a nombres comerciales notoriamente conocidos, el Tribunal se referirá a este tema.
- 5.2 El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
- 5.3 En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados.
- 5.4 El Artículo 230 de la Decisión 486 establece algunas consideraciones respecto de qué sectores pueden ser entendidos como sectores pertinentes a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo:
- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
  - b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,



- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

5.5 Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notorio.

5.6 El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En ese sentido, para determinar si un signo es notoriamente conocido se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente mencionado:

**“Artículo 228.-** Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

5.7 La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de un signo hace inaplicable la máxima *notoria non egent probatione*. Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los países), la notoriedad de un signo no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración

suficiente de su existencia al momento de que esta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.<sup>26</sup>

- 5.8 Así, la calificación de un signo como notorio no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a un signo como notorio.<sup>27</sup>
- 5.9 De conformidad con el Artículo 225 de la Decisión 486, la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado.
- 5.10 La protección especial que se otorga a un signo notoriamente conocido se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación del signo notorio, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquel<sup>28</sup>, concluyéndose que la protección de un signo notorio va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
- 5.11 Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
- 5.12 Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a los signos notorios va más allá de la exigencia de su uso real y efectivo. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.<sup>29</sup>
- 5.13 En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta

---

<sup>26</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 109-IP-2013 del 5 de junio de 2013, p. 15.

<sup>27</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 44-IP-1999 del 2 de febrero de 2000, p. 15.

<sup>28</sup> Ibídem.

<sup>29</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12.

los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486. Estos son los que a continuación se detallan:<sup>30</sup>

- a) **El riesgo de confusión** es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
- b) **El riesgo de asociación** es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- c) **El riesgo de dilución** es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho 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>31</sup>

Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.<sup>32</sup>

- d) **El riesgo de uso parasitario** es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la

---

<sup>30</sup> Ibídem.

<sup>31</sup> MONTEAGUDO, Montiano. *La Protección de la Marca Renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

<sup>32</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19.

reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.<sup>33</sup>

- 5.14 En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.<sup>34</sup>
- 5.15 Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario, bastará que se configure alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder al signo notorio la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado.

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 Proceso Interno 110013199001201413117 01, 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.

---

<sup>33</sup> Ibídem.

<sup>34</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26.

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.