



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 1 de febrero de 2019

Proceso : 562-IP-2018

Asunto : Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante : 2013-00035-00

Referencia : Signo involucrado **OKF** (mixto)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 3906 del 9 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico el 22 de octubre de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2013-00035-00; y,

El Auto del 19 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante : Otro Kiosko Fresco de Colombia S.A.S

Demandado : Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia

Terceros interesados : Andina Cargo Lines S.A

Okf Corporation

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar si la oposición formulada contra la solicitud de registro del signo **OKF** (mixto) sería temeraria.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, la cual procede únicamente respecto del tercer párrafo del referido Artículo relacionado a la figura de la oposición temeraria.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La oposición temeraria.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La oposición temeraria

- 1.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se discute si la oposición formulada contra la solicitud de registro del signo **OKF** (mixto) sería temeraria o no, se desarrollará el presente tema.

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

“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

- 1.2. El tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo establecen las normas nacionales.
- 1.3. Se entiende por oposición temeraria aquella en la que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La oposición temeraria supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe.²
- 1.4. A modo de ejemplo, estaremos ante una oposición temeraria cuando: (i) sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o, (iv) la oposición se ha formulado con evidente mala fe.³
- 1.5. Por lo expuesto, se considera que la oposición temeraria será aquella basada en argumentos cuya única finalidad sea entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento de registro de un signo, como parte de una conducta conscientemente maliciosa, y esta podrá ser sancionada solo si así lo dispone la legislación interna.
- 1.6. Conforme a lo expuesto, la Sala Consultante deberá determinar si dentro del proceso interno la oposición interpuesta es o no temeraria.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **2013-00035-00**, 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.

² “...Ni la normativa comunitaria andina (...) contemplan una definición de “oposición temeraria”, aunque por el contexto en que desarrolla el concepto debe entenderse que se trataría de aquellas oposiciones en las que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La “oposición temeraria” supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe...”. Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*. Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 325.

³ “En este contexto, como casos típicos de oposición temeraria podríamos referirnos a los siguientes, haciendo notar que la lista es meramente ilustrativa: (i) cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) cuando se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o (iv) cuando la oposición se ha formulado con evidente mala fe. (...)”. Ibidem, pp. 325 - 326.

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.

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala 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.