



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de setiembre de 2018

**Proceso** : 186-IP-2017

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

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

**Expediente interno del consultante** : 110013199001200954397 01

**Referencia** : Actos de competencia desleal

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

### VISTOS

El Oficio C-0699 del 19 de abril de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 137, 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 110013199001200954397 01; y

El Auto del 21 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

### **A. ANTECEDENTES**

#### **Partes en el proceso interno**

**Demandantes** : Compagnie Gervais Danone  
Danone Alquería S.A.

**Demandada** : Alpina Productos Alimenticios S.A.

## B. SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES

Compagnie Gervais Danone (en adelante, **Danone**)<sup>1</sup> y Danone Alquería S.A.<sup>2</sup> (en adelante, las **demandantes**) interpusieron acción declarativa y de condena por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la **SIC**) contra Alpina Productos Alimenticios S.A. (en lo sucesivo, la **demandada**), argumentando que esta última habría actuado en forma desleal y contraria al correcto comportamiento de un competidor debido a que habría: (i) solicitado en forma reiterada registros de marcas sobre expresiones idénticas y estrechamente similares a marcas protegidas y usadas por Danone en el ámbito internacional; e, (ii) imitado prestaciones mercantiles de Danone, tales como denominaciones, empaques y elementos publicitarios protegidos por derechos de autor, los cuales hacen parte del *marketing mix* originalmente diseñado por Danone para cada producto.

Por su parte, la demandada sostuvo que no sería cierto que haya intentado imitar a un competidor en el mercado, debido a que: (i) el desarrollo publicitario sobre el cual las demandantes buscan atribuirse derechos exclusivos obedece a una forma de comunicación comúnmente utilizada por las diferentes empresas que han incursionado en el campo de los alimentos funcionales; y, (ii) los colores, palabras, tamaños y presentaciones usados, lejos de pretender evocar a las demandantes, corresponden a conceptos comunes dentro de la gama de productos funcionales.

La SIC falló declarando que la demandada incurrió en el acto desleal de imitación sistemática y, entre otros, ordenó a la demandada renunciar a 17 registros marcarios; y en el evento de que sean concedidas, a renunciar a 7 solicitudes de marca, en atención a lo siguiente: (i) teniendo en cuenta que la demandada conocía de la inminente llegada de Danone a Colombia, el hecho de haber solicitado en dicho país registros marcarios similares a los que Danone había registrado previamente en otros países evidenciaría una clara intención de obstaculizar el ingreso de Danone al mercado colombiano, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las marcas que registró no fueron utilizadas; y, (ii) la demandada imitó las iniciativas empresariales de Danone consistentes en las piezas publicitarias para televisión transmitidas en distintos países, incluso en Colombia.

La SIC también falló desestimando algunas pretensiones de las demandantes sosteniendo que ciertos hechos no se enmarcan en la conducta desleal de imitación sistemática, pues no tuvieron el efecto de obstaculizar el ingreso al mercado de la demandante, y tampoco se

---

<sup>1</sup> Empresa francesa.

<sup>2</sup> Empresa colombiana.

configuró una imitación de elementos publicitarios (como flechas, color verde, color amarillo y demás), toda vez que estos son códigos comunes que pertenecen a la categoría denominada “funcionales” y, por lo tanto, su imitación corresponde a una práctica natural en el mercado.

Finalmente, la decisión de la SIC fue objeto de impugnación por ambas partes<sup>3</sup>.

### C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 137, 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>4</sup>, procede la interpretación de los mismos por ser pertinentes

---

<sup>3</sup> De los documentos remitidos por la Sala consultante no consta la sustentación de los recursos de apelación.

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

*“Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”*

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

*“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

*a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

*b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

*c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*

*d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*

*e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*

*f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”*

2. En el Auto de fecha 5 de junio de 2018, este Tribunal explicó que el asunto controvertido en el proceso interno a cargo de la Sala consultante se enmarca en determinar si la demandada cometió o no el acto de competencia desleal establecido en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal (Ley 256/96) colombiana, cuya parte pertinente se transcribe a continuación:

**“Artículo 14. Actos de imitación (...)**

(...)

*También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.”*

3. También se señaló en aquella oportunidad que el mencionado asunto controvertido no versa sobre un presunto caso de infracción marcaria regulado por la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) de la Comisión de la Comunidad Andina, como tampoco respecto de un presunto acto de competencia desleal previsto en dicha decisión andina, sino respecto de un presunto acto de competencia desleal regulado por la legislación interna de Colombia. Asimismo, que el TJCA es competente para interpretar las disposiciones contenidas en la Decisión 486, y no para para interpretar el artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal (Ley 256/96) colombiana, ni para determinar si en el caso concreto se cometió o no un acto de competencia desleal según lo previsto en la legislación interna de Colombia.
4. A la luz del asunto controvertido en el proceso interno, y considerando los fundamentos del Auto de fecha 5 de junio de 2018, no procede la interpretación de los Artículos 154 y 155 de la Decisión 486. El Artículo 137 de la Decisión 486 será mencionado a efectos de responder las preguntas formuladas por el TJCA.
5. Y es que el TJCA consideró que resultaba pertinente orientar al Consultante respecto de la relación que existe entre las infracciones marcarias y los actos de competencia desleal regulados en la Decisión 486 y los actos de competencia desleal regulados por las legislaciones internas de los países miembros de la Comunidad Andina<sup>5</sup>, mediante la absolución de las siguientes preguntas:

---

<sup>5</sup> Ello debido a que se reconoce que en la práctica no es sencillo para las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad industrial y de fiscalización de la competencia desleal, interpretar y aplicar las normas pertinentes de la Decisión 486 en sus respectivas actuaciones, especialmente cuando se trata de dos autoridades diferentes (incluso si pertenecen a la misma entidad pública), y más aun cuando a la par de las disposiciones de la Decisión 486 los países miembros tienen normas internas que prohíben la competencia desleal.

Si bien el TJCA ha realizado interpretaciones prejudiciales sobre las infracciones marcarias y los actos de competencia desleal de manera aislada, resulta esencial establecer un criterio

- (i) ¿Los países miembros de la Comunidad Andina pueden regular en su legislación interna la prohibición de actos de competencia desleal adicionales o complementarios a los actos de competencia desleal previstos en la Decisión 486?
- (ii) ¿La fiscalización de la competencia desleal puede tener incidencia sobre el uso de marcas cuyo registro fue otorgado de conformidad con las disposiciones previstas en la Decisión 486?
- (iii) ¿Se puede considerar el registro de una marca, de manera aislada o analizada en el contexto de otros hechos, como un acto que persigue perpetrar, ejecutar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal?
- (iv) ¿La autoridad de propiedad industrial (la autoridad del registro marcario) tiene competencia para conocer actos de competencia desleal? ¿Otra autoridad puede tener competencia para conocer actos de competencia desleal?
- (v) ¿La autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal puede ordenar al infractor que deje de usar las marcas registradas a través de las cuales se perpetró, ejecutó, facilitó o consolidó un acto de competencia desleal?

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

- 1. La diferencia entre infracción de derechos marcarios y actos de competencia desleal. Las autoridades competentes.
- 2. Absolución de las preguntas mencionadas en la Sección C precedente.

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

- 1. La diferencia entre infracción de derechos marcarios y actos de competencia desleal. Las autoridades competentes**
  - 1.1. De conformidad con lo establecido en los Artículos 155, 156 y 238 de la Decisión 486, que aprueba el Régimen Común de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, constituye una infracción a un derecho marcario el que un tercero, sin autorización o consentimiento del titular del registro de una marca, realice cualquiera de los actos tipificados en los seis literales del referido Artículo 155, teniendo en consideración los conceptos vertidos en el mencionado Artículo 156. El titular del derecho marcario puede

---

jurisprudencial integral y holístico que permita a las autoridades nacionales competentes comprender la relación de estas dos materias al interior de la Decisión 486, y la vinculación de ambas con las normas internas que prohíben y fiscalizan la competencia desleal.

entablar acción por infracción, vía denuncia o demanda, contra dicho agente económico en los términos mencionados en el Artículo 238 de la Decisión 486.

- 1.2. Por tanto, constituye una infracción marcaria el que un tercero, sin autorización o consentimiento del titular del registro marcario, realice cualesquiera de los siguientes actos:
  - a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
  - b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
  - c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
  - d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
  - e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
  - f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
- 1.3. Por su parte, el Artículo 258 de la Decisión 486 considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial,

contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor<sup>6</sup>.

- 1.4. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.<sup>7</sup>
- 1.5. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores<sup>8</sup>.
- 1.6. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros similares<sup>9</sup>.
- 1.7. El Artículo 259 de la Decisión 486 establece que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, **entre otros**, los siguientes:

---

<sup>6</sup> Véase, al respecto, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 38-IP-98.

<sup>7</sup> Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 01-IP-2018 del 8 de febrero de 2018.

<sup>8</sup> Ibidem.

<sup>9</sup> Ibidem.

- a. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

1.8. Adicionalmente, el Artículo 262 de la Decisión 486 establece que constituirá competencia desleal los siguientes actos realizados respecto de un secreto empresarial:

- a. explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- b. comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el literal a) precedente con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
- c. adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d. explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el literal c) precedente;
- e. explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; o,
- f. comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

- 1.9. El Artículo 259 de la Decisión 486 admite la posibilidad de que existan otros supuestos de competencia desleal vinculados a los derechos de propiedad industrial, pues claramente menciona que los allí establecido son, entre otros. Dada esta situación con mayor razón pueden existir otros supuestos de competencia desleal no vinculados a los derechos de propiedad industrial. Es así que los países miembros de la Comunidad Andina pueden tener legislación nacional que tipifique supuestos de competencia desleal distintos a los establecidos en los Artículos 259 y 262 de la Decisión 486, tanto vinculados a los derechos de propiedad industrial como no vinculados a dichos derechos.<sup>10</sup>
- 1.10. Algunos hechos tipificados como infracción marcaría eventualmente podrían constituir actos de competencia desleal. Así, por ejemplo, lo señalado en el Literal d) del Artículo 155 (*“usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro”*) podría ser similar a lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 (*“cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”*). Sin embargo, es necesario diferenciar la naturaleza de las infracciones marcarias de la de los actos de competencia desleal.
- 1.11. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)<sup>11</sup>. Veamos en detalle ambos elementos:
- a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
  - b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

<sup>10</sup> Es el caso, por ejemplo, de la Ley 256 de 1996 por la cual se dictan normas sobre competencia desleal (Colombia), del Decreto Legislativo 1044 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal del 2008 (Perú) o de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del 2011 (Ecuador).

<sup>11</sup> JAECKEL KOVÁCS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia. *La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar*. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, N° 9, enero-diciembre 2013, p. 143.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

- 1.12. La infracción marcaria se consuma con la actividad, incluso de carácter preparatorio, de usar de una u otra forma un signo distinto idéntico o similar a una marca registrada o notoria (o renombrada), al punto que es posible que el infractor desconozca la existencia del titular de la marca y/o del registro marcario. La infracción marcaria afecta un derecho de propiedad industrial en cabeza del titular del registro.

#### Las autoridades competentes

- 1.13. Los Artículos 238 y 267 de la Decisión 486 se refieren a la “autoridad nacional competente” para el conocimiento de las acciones de infracción a derechos de propiedad industrial y acciones por competencia desleal, de modo que la legislación interna de cada país miembro decide qué autoridad administrativa o jurisdiccional conocerá las acciones por infracciones marcarias y cuál las acciones por competencia desleal. La legislación interna de cada país puede establecer que la misma autoridad conozca ambos tipos de acciones, o puede establecer que sean autoridades diferentes. Es más, puede establecer que determinados actos de competencia desleal (por ejemplo los vinculados a la afectación de derechos de propiedad industrial) sean conocidos por una autoridad y que otros actos de competencia desleal sean conocidos por otra autoridad.

## **2. Respuestas a las preguntas determinadas por el TJCA**

Las respuestas a las preguntas formuladas a continuación, planteadas por el TJCA a la luz del tema controvertido en el proceso interno, absuelven en parte las preguntas formuladas por la Sala consultante.

- 2.1. *¿Los países miembros de la Comunidad Andina pueden regular en su legislación interna la prohibición de actos de competencia desleal adicionales o complementarios a los actos de competencia desleal previstos en la Decisión 486?***

Sí lo pueden hacer, tal como se explica en el párrafo 1.9 de la presente Interpretación Prejudicial.

- 2.2. *¿La fiscalización de la competencia desleal puede tener incidencia sobre el uso de marcas cuyo registro fue otorgado de conformidad con las disposiciones previstas en la Decisión 486?***

Sí podría tener incidencia. Si el acto de competencia desleal se realiza a través del registro de una marca (otorgado de conformidad con las disposiciones previstas en la Decisión 486) o el uso de esta en el mercado, la autoridad competencia desleal podría ordenar como medida correctiva el cese de la conducta constitutiva del acto de competencia desleal, lo que podría tener incidencia sobre el uso de dicha marca como, por ejemplo, el abstenerse de vender productos bajo dicha marca, el retiro del mercado de tales productos, etc.

**2.3. *¿Se puede considerar el registro de una marca, de manera aislada o analizada en el contexto de otros hechos, como un acto que persigue perpetrar, ejecutar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal?***

De conformidad con lo establecido en el Artículo 137 de la Decisión 486, cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Si la solicitud de registro de una marca puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el registro ya otorgado puede constituir un instrumento para perpetrar, facilitar o consolidar el acto de competencia desleal.

No solo a partir del artículo mencionado en el párrafo precedente, sino también en función de los supuestos que la legislación nacional tipifique como actos de competencia desleal (por ejemplo, los actos de imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales<sup>12</sup>) sí es posible considerar el registro de una marca, de manera aislada o analizada en el contexto de otros hechos, como un acto que persigue perpetrar, ejecutar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

**2.4. *¿La autoridad de propiedad industrial (la autoridad del registro marcario) tiene competencia para conocer actos de competencia desleal? ¿Otra autoridad puede tener competencia para conocer actos de competencia desleal?***

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 1.13 de la presente Interpretación Prejudicial, la legislación nacional puede identificar los actos de competencia desleal que pueden ser conocidos por la autoridad de propiedad industrial. Asimismo, es posible que determinados actos de competencia desleal sean conocidos por la autoridad de propiedad

---

<sup>12</sup> De modo referencial, es el caso del Literal c) del Numeral 3 del Artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del Ecuador.

industrial y que otros actos de competencia desleal sean conocidos por otra autoridad<sup>13</sup>.

**2.5. ¿La autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal puede ordenar al infractor que deje de usar las marcas registradas a través de las cuales se perpetró, ejecutó, facilitó o consolidó un acto de competencia desleal?**

Considerando las respuestas brindadas a las preguntas 3.2 y 3.3 precedentes es posible afirmar que la autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal puede ordenar al infractor que deje de usar la marca registrada a través de la cual se perpetró, ejecutó, facilitó o consolidó un acto de competencia desleal. Tal sería el caso, por ejemplo, que la referida autoridad ordenara al infractor el abstenerse de vender productos bajo dicha marca, el retiro del mercado de tales productos, etc.

Lo que no podría la autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal es invalidar o anular el registro marcario, pues ello es de competencia de la autoridad de propiedad industrial.

Por tal razón es importante diferenciar el mandato (de la autoridad) que afecta al registro en sí del mandato (de la autoridad) que afecta el uso de la marca. Como se ha dicho, la autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal puede ordenar al infractor que deje de usar la marca registrada a través de la cual se perpetró, ejecutó, facilitó o consolidó un acto de competencia desleal.

Una figura jurídica diferente al mandato de dejar de usar una marca en el mercado es la renuncia al registro prevista en el Artículo 171 de la Decisión 486.

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 110013199001200954397 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>13</sup> A modo de ejemplo, en el Perú, determinados actos de competencia desleal (vinculados a la propiedad industrial) son conocidos por la Comisión de Signos Distintivos y otros actos de competencia desleal son conocidos por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

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

Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE**

Karla Margot Rodríguez Noblejas  
**SECRETARIA a.i.**

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.