



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de octubre de 2020

Proceso: 84-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente de origen: 11-119410

Expediente interno del Consultante: 11001032400020140022600

Referencia: Signo **FIGURATIVO**¹

Normas a ser interpretadas: Artículos 134, 137 y 162 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas
2. Familia de marcas
3. Los contratos de licencia de uso de marcas
El contrato de licencia exclusiva de la marca
4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

¹ Solicitud de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, recaída en el expediente N° 11-119410.



VISTOS:

El Oficio N° 0877 del 11 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el 12 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N°11001032400020140022600, y;

El Auto de 16 de julio de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC — DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Tercero interesado: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS “COOPSERVIR LTDA”

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si el signo **FIGURATIVO** solicitado a registro por la sociedad DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. cumple con los requisitos para constituirse como marca.
2. Si la solicitud de registro del signo **FIGURATIVO** realizada por la sociedad DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza se realizó con la presunta intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
3. Sobre el alcance del contrato de licencia suscrito entre las sociedades DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. y

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS
"COOPSERVIR LTDA".

4. Si la sociedad DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A es titular de una familia marcaría.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretarán los Artículos 134 y 137 de la Decisión antes mencionada² por ser pertinentes.

No procede la interpretación de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto no es materia controvertida las causales absolutas ni relativas de irregistrabilidad de un signo distintivo.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 162 de la Decisión antes mencionada³ con el fin de tratar el tema de los contratos de licencia de uso de marcas.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
2. Familia de marcas.

² **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –**

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

“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.”

³ **“Artículo 162.-** El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.”

3. Los contratos de licencia de uso de las marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca.
4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

- 1.1. Teniendo en consideración que en el proceso interno se solicitó el registro del signo **FIGURATIVO** como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Concepto de marca

- 1.2. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
- 1.3. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: *“(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”*.
- 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
- 1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
 - a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
 - b) Es indicadora de la procedencia empresarial.
 - c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
 - d) Concentra el *goodwill* del titular de la marca.
 - e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.
- 1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.

- 1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.
- 1.8. El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas

- 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
- 1.10. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
- 1.11. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
- 1.12. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:
 - a) La **distintividad** es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
 - b) La **susceptibilidad de representación gráfica** es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta

característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

- 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
- 1.14. Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
- 1.15. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.16. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.
- 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

2. Familia de marcas

- 2.1. De acuerdo con lo alegado por la sociedad DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A., esta sería titular de una familia de marcas, por lo que se desarrollará dicho tema.
- 2.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.⁴

⁴ Resulta pertinente diferenciar a la **familia de marcas** de las **marcas derivadas**.

- 2.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.⁵
- 2.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.⁶
- 2.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

La **familia de marcas** admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases.

Las **marcas derivadas** solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 433-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N.º 2702 de fecha 23 de marzo de 2016.

⁶ Ibídem.

3. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca

- 3.1. En consideración a que en el proceso interno en la demanda se aludió a un contrato de licencia suscrito entre el demandante y el tercero interesado, se analizará en el presente acápite esta figura jurídica.
- 3.2. El Artículo 162 de la Decisión 486 enuncia que:

“Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.”

- 3.3. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.⁷
- 3.4. Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.⁸
- 3.5. La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciataria; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.⁹
- 3.6. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con lo dispuesto en el Artículo 162 de

⁷ Ver Interpretación Prejudicial recaída dentro del Proceso 100-IP-2013 de fecha 25 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N.º 2237 de 19 de septiembre de 2013.

⁸ Ibídem.

⁹ Ibídem.

la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

- 3.7. Dentro del contrato de licencia intervienen tres elementos:
- a) El licenciante (titular de la marca);
 - b) El licenciario (al que se le confiere el derecho al uso)
 - c) La marca licenciada que debe estar registrada o en trámite de registro.
- 3.8. La licencia implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión.¹⁰
- 3.9. En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión, de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciario ciertos derechos, ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos.¹¹
- 3.10. Al constar por escrito el contrato de licencia, en dicho documento se deben incorporar los derechos y obligaciones del licenciario, entre los cuales podría estar la defensa de los derechos de propiedad industrial; es decir, el titular podrá facultar expresamente al licenciario para ejercer a su nombre y representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorización para que este a su vez pueda actuar en un proceso, caso contrario esta facultad es exclusiva del titular de la marca.
- 3.11. Resta señalar que la calidad de licenciario no implica la facultad de impedir que terceros importen un producto original, ya que el momento en que el producto salió lícitamente de la esfera de comercialización regular del titular, al ser un producto original no existe forma de que se configure una infracción de marca.

Contratos de exclusividad

- 3.12. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia y tampoco se refiere a la cláusula de exclusividad que pudiera ser pactada entre las partes de dicho contrato, por lo que al existir un tema no regulado por la norma andina, se debe aplicar lo que corresponda en la normativa nacional, en aplicación del principio del complemento indispensable siempre teniendo en cuenta la prohibición expresa de la norma comunitaria respecto de las restricciones al comercio.
- 3.13. En ese sentido, el Artículo 163 de la Decisión 486 prohíbe la existencia de

¹⁰ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, 'Derecho de Marcas', Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciario se le conoce también en la doctrina como "usuario autorizado".

¹¹ Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305.

contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Por tal razón, debe tenerse en cuenta que independientemente de la exclusividad de los contratos de licencia y de distribución, en ningún caso ello supone que este tipo de contratos puedan impedir importaciones paralelas.

4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal

4.1. Dado que en el proceso interno la SIC denegó el registro del signo **FIGURATIVO** al considerar que este habría sido solicitado con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal contra la sociedad COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS “COOPSERVIR LTDA”, se procederá analizar este tema.

4.2. El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que:

“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.”

Definición de competencia desleal

4.3. 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 competidor¹².

4.4. 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, todos estos beneficios 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.

4.5. 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

¹² Al respecto, ver Proceso 38-IP-98 de fecha 22 de enero de 1999, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419 del 17 de marzo de 1999.

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.

- 4.6. 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), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.
- 4.7. De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros;

"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."

- 4.8. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.¹³
- 4.9. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.¹⁴
- 4.10. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y

¹³ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2616 de 26 de octubre de 2015.

¹⁴ Ibídem.

sinceridad.¹⁵

4.11. 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)¹⁶. 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.

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.

4.12. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.¹⁷

4.13. En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes:

- 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*

¹⁵ JAECKEL KOVAKS, Jorge. *Apuntes sobre Competencia Desleal*. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, 1996, p. 45.

¹⁶ 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.

¹⁷ *Ibíd.*

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.”*

4.14. Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características:¹⁸

- (i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- (ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal.
- (iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:

“En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o

¹⁸ Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1922 de 21 de enero de 2011.

empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (...) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)¹⁹.”

- 4.15. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: *“En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos (...)”*.²⁰
- 4.16. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
- 4.17. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.
- 4.18. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.
- 4.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

¹⁹ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172 de 7 de marzo de 2005.

²⁰ Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1922 de 21 de enero de 2011.

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 N° **11001032400020140022600**, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 07 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020.

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.

PROCESO 84-IP-2019