



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 08 de noviembre de 2018

**Proceso:** 39-IP-2017

**Asunto** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador

**Expediente interno Del Consultante:** 17811-2013-5864

**Referencia:** Cancelación por falta de uso marca DISEÑO (figura estilizada de dos patos)

**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano

### VISTOS

El Oficio No. 0341-2017-TDCA-No.1 del 02 de febrero del 2017, recibido físicamente el 06 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b), 235, 358 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-5864; y,

El Auto del 06 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

### A. ANTECEDENTES

**Demandante:** UNILEVER N.V.

**Demandado:** INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

**Tercero Interesado:** GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.

## B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. La cancelación de la marca DISEÑO (figura estilizada de dos patos) por notoriedad de la marca PINGÜINO de propiedad de UNILEVER N.V.
2. Competencia desleal por parte de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. absorbida por GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.
3. Notoriedad de las marcas PINGÜINO

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b), 235, 259 y 358 (sic) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>, de los cuales se interpretará únicamente el Artículo 235 de la referida normativa, por tratarse la controversia de la cancelación de una marca por notoriedad.

De oficio el Tribunal interpretará los 170, 236, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

**Artículo 235.-** Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

<sup>2</sup> **Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**

**Artículo 170.-** Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

**Artículo 236.-** Serán aplicables al presente Título las disposiciones contenidas en la presente Decisión, en lo que fuere pertinente.

**Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

**Artículo 259.-** Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, 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; (...).

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

1. Cancelación por notoriedad de una marca.
2. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

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

### **1. Cancelación por notoriedad de una marca**

- 1.1. La compañía UNILEVER N.V. presentó acción de cancelación en contra de la marca **DISEÑO** (figurativa) con fundamento en la notoriedad de su marca **PINGÜINO** (mixta), debido a lo cual se analizará este tema.
- 1.2. Se debe iniciar enunciando que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 235 de la Decisión 486, la cancelación por notoriedad de un signo procede si así lo dispone la legislación nacional.
- 1.3. Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el Artículo 170 de la Decisión 486.

*“Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.*

*Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”.*

- 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos:
  - a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido.
  - b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria.
  - c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

#### **a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido**

- 1.5. En consideración a que en el proceso interno la compañía actora afirma que su marca **PINGÜINO** (mixta) era notoria para productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza, y se concedió el registro de la marca **DISEÑO** (figurativa) para la misma clase, que es confundible con su marca, se

deberá analizar en primer lugar la eventual confusión que puede existir entre los signos en conflicto.

- 1.6. Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal.
- 1.7. En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar **riesgo de confusión** (directa o indirecta) **y/o de asociación** en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
  - 1.7.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
  - 1.7.2. **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
  - 1.7.3. **Figurativa o gráfica:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
  - 1.7.4. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante<sup>3</sup>.
- 1.8. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes **reglas para el cotejo entre signos distintivos**<sup>4</sup>:
  - 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
  - 1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

---

<sup>3</sup> *Ibidem.*

<sup>4</sup> *Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.*

- 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
- 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo **al criterio del consumidor medio**, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación.
- 1.8.5. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al **consumidor medio** se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
- 1.9. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria**
- 1.10. De acuerdo con el Artículo 236 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo.
- 1.11. A lo largo de la existencia de una marca, pueden existir transferencias, sean por contrato de cesión celebrado entre las partes, o en su defecto por transmisión por causa de muerte.
- 1.12. En el caso en análisis, se debe verificar que el actual titular de la marca **PINGÜINO** (mixta) sea quien propuso la acción de cancelación en contra de la marca **DISEÑO** (figurativa).
- c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro**
- 1.13. El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción, haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar.

1.14. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos<sup>5</sup>.

1.15. Si bien la Decisión 344 no contemplaba en concepto de marca notoria, el Artículo 224 de la Decisión 486 si lo hace, del cual se pueden desprender las siguientes características:

1.15.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 de la Decisión 486 establece qué se debe entender por sector pertinente:

*“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:*

- 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.*

*Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.*

1.15.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

1.15.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

### **Prueba**

1.16. A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria, quien debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar, en el presente caso al 29 de octubre de 1999, y de acuerdo a la legislación vigente, que en el caso en concreto es la Decisión 344.

---

<sup>5</sup> Proceso 23-IP-2013.

1.17. Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación por notoriedad, el titular de la marca **PINGÜNO** (mixta) deberá incorporar los documentos necesarios que prueben que fue notoria a la fecha en que se solicitó el registro del signo **DISEÑO** (figurativo).

## **2. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena**

2.1. UNILEVER N.V., señaló en su demanda que CENTRAL IMPULSADORA S.A. DE C.V., absorbida por GRUPO BIMBO S.A. DE C.V., incurre en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.

2.2. El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente:

*“**Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”*

2.3. 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.<sup>6</sup>

2.4. 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.<sup>7</sup>

2.5. 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 sinceridad.<sup>8</sup>

2.6. La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos:

*“(…) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de*

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

<sup>7</sup> Ibidem.

<sup>8</sup> JAECKEL KOVAKS, Jorge. *Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.*

*muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).*<sup>9</sup>

- 2.7. Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:<sup>10</sup>
- a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.
  - b) Que el acto o la actividad sea indebido.
  - c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.
- 2.8. 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.<sup>11</sup>

### **Actos de confusión**

- 2.9. Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial.
- 2.10. Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:<sup>12</sup>
- a) 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.
  - b) 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

---

<sup>9</sup> GACHARNÁ, María Consuelo. *La Competencia Desleal*. Editorial Temis, Bogotá, 1982.

<sup>10</sup> De modo referencial, ver *Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015*.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

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.

- c) 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.

2.11. El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.<sup>13</sup>

### **Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena**

2.12. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.<sup>14</sup>

2.13. A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.

2.14. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.<sup>15</sup>

2.15. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

<sup>14</sup> *Ibidem.*

<sup>15</sup> *Ibidem.*

<sup>16</sup> *Ibidem.*

2.16. En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.<sup>17</sup>

2.17. Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno **17811-2013-5864**, 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.

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

---

<sup>17</sup> *Ibidem.*

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

Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE**

Luis Felipe Aguilar Feijoó  
**SECRETARIO**

Notifíquese al Tribunal 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.