



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de diciembre de 2020

Proceso: 173-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente de origen: 625697-2015/DSD

Expediente interno del consultante: 9554-2017-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Nulidad del registro del nombre comercial **GRUPO ALEGRÍA E.I.R.L.** (mixto)

Normas a ser Interpretadas: Artículos 172, 191 y 194 de la Decisión 486

Temas objeto de Interpretación:

1. El nombre comercial. Características y su protección
2. El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre comercial
3. La nulidad relativa del registro obtenido de mala fe

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 9554-2017-0-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ de fecha 24 de abril de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en

Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 172 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 9554-2017-0-1801-JR-CA-25.

El Auto del 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Víctor Fernando Guzmán Condezo

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI de la República del Perú

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es determinar si procede la nulidad del registro del nombre comercial «**GRUPO ALEGRÍA E.I.R.L**» (mixto)¹, al haber sido presuntamente obtenido de mala fe, por parte de Grupo Alegría E.I.R.L, ya que sería confundible con el nombre comercial «**ALEGRÍA y/o GRUPO ALEGRÍA**», cuyo titular es Víctor Fernando Guzmán Condezo.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 172 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina².

¹ Registrado para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios musicales y de esparcimiento, amparadas en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

«**Artículo 172.**- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

2. De oficio se interpretará el Artículo 194 de la Decisión 486³, para complementar el desarrollo del tema sobre el nombre comercial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El nombre comercial. Características y su protección.
2. El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre comercial.
3. La nulidad relativa del registro obtenido de mala fe.
4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El nombre comercial. Características y su protección

- 1.1. En el proceso interno se alegó la nulidad del registro del nombre comercial **GRUPO ALEGRÍA E.I.R.L.** (mixto), por la existencia previa del nombre comercial **ALEGRÍA y/o GRUPO ALEGRÍA**, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.
- 1.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.»

«**Artículo 191.-** el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.»

³ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –**

«**Artículo 194.-** No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
- d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.»

del nombre comercial.⁴

- 1.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como «...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.»
- 1.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial

- 1.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes⁵:
 - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
 - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
 - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
 - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial

- 1.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio,

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 40-IP-2013 de fecha 9 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2249 de 13 de noviembre de 2013.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 96-IP-2009 de fecha 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1796 del 18 de enero de 2010.

uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

1.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: «Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores».⁶

1.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

«(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...).»⁷

1.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional «que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario».⁸

1.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de

⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 45-IP-98 de fecha 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581 del 12 de julio de 2000.

⁷ Ibidem.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 3-IP-98 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 338 del 11 de mayo de 1998.

la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

- 1.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 1.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.
- 1.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

2. El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre comercial

- 2.1. En el proceso interno se controvierte si el nombre comercial **GRUPO ALEGRÍA E.I.R.L.** habría sido solicitado de mala fe por el Grupo Alegría E.I.R.L., sobre la base de la existencia previa del registro del nombre comercial **ALEGRÍA y/o GRUPO ALEGRÍA**, perteneciente a Víctor Fernando Guzmán Condezo. En atención a ello, resulta pertinente analizar las condiciones para el registro de un nombre comercial y la posibilidad de anular el mismo.

El registro del nombre comercial

- 2.2. En la práctica las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros de la subregión andina y en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486 optan por proteger al nombre comercial a través de un registro o depósito. Esta facultad administrativa de las oficinas nacionales debe estar acorde a la naturaleza del derecho exclusivo del nombre comercial que radica en los dos siguientes aspectos:

- i) Que el registro o depósito tendrá un carácter declarativo
- ii) Que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere a partir del primer uso en el comercio.

2.3. Tomando en cuenta lo anterior, la norma andina respecto de esta facultad administrativa, también prevé una especie de condiciones de registrabilidad que deberán considerarse si se procede a realizar el registro de un nombre comercial; así el Artículo 194 de la Decisión 486 señala que no podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido dentro de las siguientes causales:

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
- d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

El Artículo 195 de la norma precitada, establece también que estas condiciones deberán ser examinadas por la oficina nacional competente de forma obligatoria.

2.4. Partiendo de esta posibilidad normativa establecida en la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes pueden otorgar un registro de nombre comercial que asimismo puede ser objeto de una de las formas de extinción de registro establecidas para las marcas, así por ejemplo una forma de extinción del derecho sobre un nombre comercial, a pesar de no estar regulado de manera taxativa, es la acción de nulidad, la cual puede invocarse a través de los recursos administrativos en fase nacional y supletoriamente en las disposiciones aplicables a las marcas.

La nulidad de registro de un nombre comercial

2.5. La norma andina, en materia de signos distintivos plantea las distintas modalidades a través de las cuales podría extinguirse un derecho de propiedad industrial y entre estas se encuentran la acción de cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. Este Tribunal sobre estas figuras jurídicas ha planteado la respectiva interpretación y en virtud del presente caso corresponde analizar la figura

de la nulidad del registro vinculado a un nombre comercial.

- 2.6. Respecto de la nulidad del registro, partiendo de la naturaleza procedimental para la concesión de un signo distintivo registrado como marca, el Capítulo VII de la Decisión 486 establece claramente cuáles son las condiciones para nulidad absoluta o relativa de un registro.
- 2.7. Haciendo un análisis teleológico de la norma andina de propiedad industrial, ésta busca establecer ciertos parámetros comunes para todos los tipos de signos distintivos⁹, haciendo las respectivas consideraciones para cada tipo de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo, es importante señalar que la normativa andina si prevé de forma más amplia los aspectos procedimentales en el Título VI destinado a las marcas y para los otros tipos de signos distintivos se establecen las remisiones pertinentes sobre aspectos procedimentales.
- 2.8. Si bien no se ha establecido de forma taxativa en el Título X de la Decisión 486 la nulidad de un nombre comercial, es un hecho cierto que si se otorga un registro de nombre comercial es probable que se llegue a anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca.
- 2.9. Siendo ello así, ¿Cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio y tal como se señaló en párrafos precedentes, el derecho de un nombre comercial nace a partir de su primer uso en el mercado y termina cuando cesa el uso del mismo o cesan las actividades identificadas por el nombre comercial. Sin embargo, si en un País Miembro, en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente debe seguir el examen pertinente establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486. Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial¹⁰, sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad.
- 2.10. En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial la Oficina Nacional competente debe aplicar lo establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486, así como su Artículo 172¹¹ en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del

⁹ Nombres comerciales, marcas colectivas, de certificación, indicaciones geográficas, lemas comerciales, etc.

¹⁰ Que otorga una protección en el ámbito nacional del País Miembro en cual se solicitó.

¹¹ El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro:

nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del trámite de nulidad se encuentren regulados por la legislación interna en virtud del principio de complemento indispensable.

- 2.11. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro del nombre comercial **GRUPO ALEGRÍA E.I.R.L.** incurre en alguna causal de nulidad absoluta o relativa, según lo señalado en el presente acápite.

3. La nulidad relativa del registro obtenido de mala fe

- 3.1. Víctor Fernando Guzmán Condezo solicitó que se declare la nulidad del registro del nombre comercial **GRUPO ALEGRÍA E.I.R.L.** por haber sido presuntamente obtenido de mala fe. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.
- 3.2. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente:

«Artículo 172.- (...)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.»

- 3.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos:

-
- La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486.
 - La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso.

Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro.

- (i) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.
- (ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe.

- 3.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.¹²
- 3.5. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos areros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.¹³
- 3.6. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.¹⁴
- 3.7. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.¹⁵

¹² Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015.

- 3.8. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.¹⁶
- 3.9. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.¹⁷
- 3.10. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.¹⁸
- 3.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.¹⁹
- 3.12. El análisis que se realice debe partir de «indicios razonables» que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.²⁰
- 3.13. 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 registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015.

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

²⁰ Ibidem.

económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.²¹

- 3.14. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
- 3.15. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si en el momento de conceder el registro del nombre comercial **GRUPO ALEGRÍA E.I.R.L.**, se incurrió en la causal de nulidad relativa, referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486.

4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 4.1. **De acuerdo a lo establecido en el Artículo 172 de la Decisión 486, ¿Qué criterios se pueden considerar para determinar la existencia de mala fe, como causal de nulidad de un signo distintivo?**

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

²¹ Ibidem.

4.2. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486, para determinar el mejor derecho de un nombre comercial, ¿es suficiente acreditar el primer uso o se tiene que probar el uso continuo de dicho signo distintivo?

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Acápito E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N° **9554-2017-0-1801-JR-CA-25**, 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 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijó
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.