



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de junio de 2021

Proceso: 55-IP-2020

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: 10-152873

Expediente interno del Consultante: 11001032400020130022500

Referencia: Nulidad del depósito del nombre comercial **RED SERVI**

Normas a ser interpretadas: Artículos 190, 191 y 193 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. El nombre comercial. Características y su protección
2. El registro o depósito de un nombre comercial. Sobre la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS:

El Oficio N° 0616 del 25 de febrero de 2020, recibido vía correo electrónico el 26 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 136 Literal a) y 194 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020130022500, y;

El Auto de 12 de abril de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante:	INVERLUNA Y CIA S. EN C.A.
Demandada:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO —SIC— DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Tercero interesado:	GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en si es procedente la nulidad del depósito del nombre comercial **RED SERVI** el cual distingue las actividades relacionadas con los servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser presuntamente confundible con las marcas pertenecientes a INVERLUNA Y CIA S. EN C.A.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 194 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales no se interpretarán por no ser pertinentes, en razón de que el asunto controvertido no es por la identidad o similitud entre marcas, ni la irregistrabilidad por incumplimiento de los requisitos para el registro de un nombre comercial, respectivamente.

De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 190, 191 y 193 de la Decisión 486¹ con la finalidad de desarrollar los temas referentes a

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

«**Artículo 190.-** Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las

la figura jurídica del nombre comercial, y sobre la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El nombre comercial. Características y su protección.
2. El registro o depósito de un nombre comercial. Sobre la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El nombre comercial. Características y su protección

- 1.1. En el proceso interno, se alegó un derecho prioritario sobre el nombre comercial RED SERVI (denominativo) depositado a favor de la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC., 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 del nombre comercial².
- 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.

personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.»

«**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.»

«**Artículo 193.-** Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Artículo 191.»

² Ver Interpretación Prejudicial N° 40-IP-2013 de fecha 9 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2248 del 13 de noviembre de 2013.

Características del nombre comercial

1.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes:³

- 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, 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».⁴

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

³ 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 2009.

⁴ 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.

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».⁵

- 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».⁶
- 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 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

⁵ Ibídem.

⁶ 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.

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 o depósito de un nombre comercial. Sobre la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial

- 2.1. En el proceso interno, INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. solicitó la nulidad del depósito del nombre comercial **RED SERVI** (denominativo) cuyo titular es la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC., razón por la cual resulta pertinente analizar el presente tema.
- 2.2. En virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros podrán proteger al nombre comercial a través de un registro o depósito, en los siguientes términos:
 - (i) El registro o depósito tendrá un carácter declarativo.
 - (ii) El derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere solo a partir del primer uso en el comercio.
- 2.3. La norma andina plantea las distintas modalidades a través de las cuales podría extinguirse un derecho de propiedad industrial, tales como la acción de cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
- 2.4. Respecto de la nulidad del registro de una marca, el Capítulo VII del Título VI de la Decisión 486 establece claramente cuáles son las condiciones para la nulidad absoluta o relativa de dicho registro.
- 2.5. Tratándose de la nulidad del registro de un nombre comercial, si bien el Título X de la Decisión 486 no ha regulado de forma taxativa dicha figura, 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 de 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.
- 2.6. Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades identificadas por el nombre comercial.
- 2.7. 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 deberá seguir el examen establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486. Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad.

- 2.8. 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 lo establecido en el Artículo 172 de la referida Decisión, en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del 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.
- 2.9. El depósito de un nombre comercial no sigue las mismas reglas jurídicas que el registro de un nombre comercial, por lo que respecto del depósito y la posibilidad de dejarlo sin efecto habrá que atenerse a lo que la legislación interna del País Miembro ha regulado.
- 2.10. Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.
- 2.11. Sobre la base de los criterios expuestos, la autoridad nacional competente deberá remitirse a lo regulado en la norma interna de los Países Miembros respecto a la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial, en virtud del principio de complemento indispensable regulado en el Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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° **11001032400020130022500**, 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 e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido

aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de junio de 2021, conforme consta en el Acta 14-J-TJCA-2021.

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 55-IP-2020** |