



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 6 de mayo de 2022

Proceso: 15-IP-2020

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente de origen: 18-096305

Expediente interno del Consultante: 11001319900120189630501

Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas **KFC** (mixtas), **KFC** (denominativas), **KENTUCKY** (denominativas), **KENTUCKY FRIED CHICKEN** (denominativas), **CORONEL SANDER RECIPE** (denominativas), **CORONEL SANDERS** (denominativas), **CORONEL** (denominativas) y **FIGURATIVA** por parte de Alimentos y productos del Caribe S.A.S.

Normas a ser interpretadas: Artículos 154, 155, 238 y 243 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos
2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.
3. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca
4. De los criterios a tomarse en cuenta en el

cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTO:

El Oficio N° C-0028 de 30 de enero del 2020, recibido vía correo electrónico el 3 de febrero del mismo año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 234 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001319900120189630501, y;

El Auto de 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Kentucky Fried Chicken Internacional Holdings, Llc. (antes Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.)

Demandada: Alimentos y productos del Caribe S.A.S. —APROCAR S.A.S.—

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. La presunta infracción por parte de Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. —APROCAR S.A.S.— sobre los derechos de propiedad industrial de Kentucky Fried Chicken Internacional Holdings, Llc. mediante el uso de las marcas **KFC** (mixtas), **KFC** (denominativas), **KENTUCKY** (denominativas), **KENTUCKY FRIED CHICKEN** (denominativas), **CORONEL SANDER RECIPE** (denominativas), **CORONEL SANDERS** (denominativas), **CORONEL** (denominativas) y **FIGURATIVA**.
2. Si procede el uso de las marcas **KFC** (mixtas), **KFC** (denominativas), **KENTUCKY** (denominativas), **KENTUCKY FRIED CHICKEN** (denominativas), **CORONEL SANDER RECIPE** (denominativas), **CORONEL SANDERS** (denominativas), **CORONEL** (denominativas) y

FIGURATIVA por parte de Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. — APROCAR S.A.S.— debido a que Kentucky Fried Chicken Internacional Holdings, Llc. le autorizó su uso en virtud de los dos contratos de franquicia que suscribieron y si dichos contratos culminaron o no unilateralmente.

3. Si Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. —APROCAR S.A.S.—, debe indemnizar a Kentucky Fried Chicken Internacional Holdings, Llc., por haber utilizado las marcas de su titularidad.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 234 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales se interpretarán todos excepto el Artículo 234 de la citada Decisión¹ ya que ya que dicho artículo no fue alegado por ninguna de las partes y no es materia controvertida.

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

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

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

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.»

«**Artículo 238.**- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.»

De oficio se analizarán los Artículos 162 y 243 de la Decisión 486² de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia la licencia de uso de una marca y la indemnización por daños y perjuicios.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos.
2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.
3. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca.
4. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.
5. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos**
 - 1.1. Kentucky Fried Chicken Internacional Holdings, Llc. interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial en contra de Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. —APROCAR S.A.S.— sobre la base de sus marcas registradas **KFC** (mixtas), **KFC** (denominativas), **KENTUCKY** (denominativas), **KENTUCKY FRIED CHICKEN** (denominativas), **CORONEL SANDER RECIPE** (denominativas), **CORONEL SANDERS** (denominativas), **CORONEL** (denominativas) y **FIGURATIVA**, por lo que

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

«**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.»

«**Artículo 243.**- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
- o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.»

se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente:

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

1.2. La disposición citada establece el principio «registral» en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, el cual determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:³

a) **Positiva:** es la facultad de explotar la marca y, por tanto, de ejercer actos de disposición sobre ella, tales como usarla, licenciarla o cederla.

b) **Negativa (*ius prohibendi*):** esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado:

(i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya.

(ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen determinados actos con relación a su marca.

1.3. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de un signo distintivo puede impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

2.1 En el proceso interno, Kentucky Fried Chicken Internacional Holdings, Llc. alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. —APROCAR S.A.S.—, por el presunto uso no autorizado de las marcas registradas **KFC** (mixtas), **KFC** (denominativas), **KENTUCKY** (denominativas), **KENTUCKY FRIED CHICKEN** (denominativas), **CORONEL SANDER RECIPE** (denominativas), **CORONEL SANDERS** (denominativas), **CORONEL** (denominativas) y **FIGURATIVA**, por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema.

³ Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 de 22 de abril del 2016, p.6.

- 2.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto⁴.
- 2.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente:

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

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.»

- 2.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 2016.

2.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características⁵:

- a) **Sujetos activos**: personas que pueden interponer la acción:
- (i) **El titular del derecho protegido**. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
 - (ii) **El Estado**. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
- b) **Sujetos pasivos**: personas sobre las cuales recae la acción:
- (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
 - (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

2.6. El **Literal a)** del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:⁶

- **Supuesto I**: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
- **Supuesto II**: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
- **Supuesto III**: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016.

⁶ Ver la Interpretación Prejudicial N° 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	El titular de una marca que distingue productos.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos.	Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
Supuesto II	El titular de una marca que distingue servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.
Supuesto III	El titular de una marca que distingue productos o servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para productos o servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

2.7. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización⁷. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor como, por ejemplo, a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

2.8. El acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que esta suele consumarse con el uso indebido de la marca en el comercio, por lo que la norma lo que pretende

⁷ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la Lengua Española*. Definición de acondicionar:

«1. tr. Dar cierta condición o calidad.

2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.

3. tr. [climatizar](#).

4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista.

5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.

6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo>
(Consulta: 25 de abril de 2022).

otorgar es la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito⁸.

2.9. El **Literal b)** del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- **Supuesto I:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.
- **Supuesto II:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.
- **Supuesto III:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	El titular de una marca que distingue productos.	Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado directamente sobre productos.	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos.
Supuesto II	El titular de una marca que distingue servicios.	Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.
Supuesto III	El titular de una marca que distingue productos o servicios.	Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

2.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión,

⁸ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de marcas en la Comunidad Andina*, Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.

modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, *goodwill*) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado⁹.

2.11. Del **Literal c)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:¹⁰

- Que la marca del titular este «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
- Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

2.12. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir, a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.¹¹

2.13. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.¹²

2.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.¹³

2.15. La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la

⁹ Ibídem.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

¹¹ Ibídem.

¹² Ibídem.

¹³ Ibídem.

marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.¹⁴

2.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.¹⁵

2.17. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribire los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.¹⁶

2.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:¹⁷

- (i) **Fabricar:** incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
- (ii) **Comercializar:** incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales.
- (iii) **Detentar:** incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.

2.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.¹⁸

2.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal, el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición¹⁹.

2.21. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros

¹⁴ Ibídem.

¹⁵ Ibídem.

¹⁶ Ibídem.

¹⁷ Ibídem.

¹⁸ Ibídem.

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 539-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017.

materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

2.22. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.²⁰

2.23. La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.

2.24. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez, este podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca, quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo.

2.25. Del **Literal d)** del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor²¹ con el titular del registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.**

La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

²¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.

los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.

- b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.
- c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir, además, productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos y los productos o servicios identificados por ellos deben ser exactamente iguales.

2.26. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión²².

Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486

2.27. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

«**Artículo 244.**- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.»

2.28. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.²³

²² Ver Interpretación Prejudicial N° 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2230 del 26 de agosto de 2013.

²³ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

2.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica²⁴, a saber:²⁵

- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.
- b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.
- c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.
- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

2.30. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en el Artículo 244 de la Decisión 486, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.²⁶

2.31. Respecto del plazo de dos años, este se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.²⁷

²⁴ Al respecto, se sugiere revisar: Víctor Sebastián Baca Oneto, *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General*. En: Revista «Derecho & Sociedad», editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269.

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibidem*.

2.32. En cambio, respecto del plazo de cinco años²⁸, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:²⁹

- Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
- Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.
- Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
- Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.

2.33. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.³⁰

2.34. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.³¹

2.35. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o

²⁸ Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

²⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

³⁰ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*.

demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.³²

- 2.36. En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.³³
- 2.37. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.³⁴
- 2.38. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá compararse el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como, de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.³⁵
- 2.39. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.³⁶

Acción por infracción de la marca notoriamente conocida

- 2.40. El **Literal e)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.

³² Ibídem.

³³ Ibídem.

³⁴ Ibídem.

³⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 342-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de noviembre de 2018.

³⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.³⁷

2.41. En cuanto al **riesgo de dilución**, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente:

«En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia...»³⁸.

2.42. En cuanto al **riesgo de uso parasitario**, se protege al signo notoriamente conocido contra el «aprovechamiento injusto» de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.³⁹

2.43. Por su parte, la disposición contenida en el **Literal f)** del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.⁴⁰

2.44. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario, o aprovechar de manera injusta su prestigio, para proceder a sancionar dicha conducta.⁴¹

2.45. Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de

³⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

³⁸ Montiano Monteagudo, *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

³⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

⁴⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 410-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3005 del 26 de abril de 2017.

⁴¹ *Ibidem*.

mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.⁴²

2.46. El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros:⁴³

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) 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.

2.47. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.⁴⁴

2.48. En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, la afetación de su valor comercial o publicitario, o el aprovechamiento injusto de su prestigio; en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.⁴⁵

2.49. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma⁴⁶.

2.50. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar

⁴² Ibídem.

⁴³ Ibídem.

⁴⁴ Ibídem.

⁴⁵ Ibídem.

⁴⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.

confusión en el público. Cabe resaltar, igualmente, que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que «su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria»⁴⁷.

2.51. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de dicha Decisión, que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

«**Artículo 232.**- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.»

2.52. Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 2.32 al 2.37 precedentes, en lo que fuere pertinente.

2.53. Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe, conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.54. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como, de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

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

3.1. En consideración a que Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. — APROCAR S.A.S.— alegó que no existe infracción al derecho de propiedad industrial, ya que celebró dos contratos de franquicia que contienen el acuerdo (o cláusulas) de licencia de uso de marca con la sociedad Kentucky Fried Chicken International Holdings, Llc.; y, la demandante alega que dichos contratos culminaron unilateralmente por incumplimiento de pago de las regalías, se analizará en el presente acápite esta figura jurídica.

⁴⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio de 2015.

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 ella. Esta 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 misma⁴⁸.

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 explotarla⁴⁹.

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 licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca⁵⁰.

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 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 licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso); y,
- c) La marca licenciada que debe estar registrada o en trámite de registro.

⁴⁸ Interpretación Prejudicial N° 100-IP-2013 de fecha 25 de junio del 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2237 de 19 de septiembre del 2013.

⁴⁹ Ibídem.

⁵⁰ Ibídem.

- 3.8. La licencia implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión⁵¹.
- 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 licenciatarlo ciertos derechos, ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos.⁵²
- 3.10. Al constar por escrito el contrato de licencia, en dicho documento se deben incorporar los derechos y obligaciones del licenciatarlo, entre los cuales podría estar la defensa de los derechos de propiedad industrial; es decir, el titular del derecho marcario puede facultar expresamente al licenciatarlo para ejercer en su nombre y representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorización, lo que permitirá al licenciatarlo actuar en defensa de la marca en un procedimiento administrativo o en un proceso judicial; de no autorizarse dicha facultad, la defensa procesal es exclusiva del titular de la marca.
- 3.11. Resta señalar que la calidad de licenciatarlo no implica la facultad de impedir que terceros importen un producto original. Desde 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, en lo que corresponda, 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 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.

⁵¹ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo p. 302. Al licenciatarlo se le conoce también en la doctrina como «usuario autorizado».

⁵² Bertone y Cabanellas, *Op. Cit.*, p. 305.

4. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

- 4.1. En el proceso interno, la demandante reclama el pago por indemnización de daños y perjuicios y alega que en la sentencia apelada se ha aplicado erróneamente el sistema de indemnización, el mismo que deberá ser calculado según los criterios establecidos el Artículo 243 de la Decisión 486.
- 4.2. El mencionado artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada por el actor en el curso del proceso, el cual deberá acreditar o aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.
- 4.3. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.
- 4.4. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos (las ganancias obtenidas de no haberse dado la infracción). En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.
- 4.5. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios, como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (Literal b del Artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieren concedido (Literal c del Artículo 243). «En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas»⁵³.
- 4.6. En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional podrá

⁵³ Ver Interpretación Prejudicial N°116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172 de 7 de marzo del 2005.

establecer el monto de la indemnización sobre la base de los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable⁵⁴.

5. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

5.1. El Tribunal entiende que, considerando la cuestión controvertida, las preguntas 1, 2, 3, 4 y 6 formuladas por la autoridad consultante⁵⁵ pueden ser absueltas con una sola respuesta, que es la siguiente:

Para responder las cinco preguntas se va a partir de la premisa de que el contrato de franquicia contiene el acuerdo (o cláusulas) de licencia de uso de marca (licencia exclusiva o no). En tal sentido, el franquiciante (o licenciante), al que llamaremos “A”, es el titular de la marca registrada, y el franquiciado (o licenciataria), al que denominaremos “B”, es el que utilizará dicha marca a cambio de pagar al primero una compensación económica (regalías).

⁵⁴ De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, «cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, 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.» Ver Interpretaciones Prejudiciales números 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto del 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2614 de 23 de octubre de 2015; y, 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2228 de 16 de agosto de 2013.

⁵⁵ Sobre el particular, la autoridad consultante preguntó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo siguiente:

- «1. ¿Tiene competencia el juez que conoce de la infracción marcaria para verificar si a raíz de la terminación unilateral de un contrato de franquicia, en el que se permitió ese uso se incurrió en ese tipo de transgresión?
2. ¿El riesgo de confusión a que alude el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, aplica de forma automática al uso de signos cuyo uso permitió su titular con base en un contrato de franquicia?
3. ¿La mala fe a que alude el artículo 234 de la Decisión 486 de 2000, deriva de la utilización de signos autorizada por el titular de la marca, una vez le comunica al franquiciado la terminación del convenio que celebraron?
4. ¿Es posible predicar la infracción de derechos marcarios a partir del momento en que el titular del derecho comunica la culminación de un contrato que celebró a quien uso sus marcas?
- (...)
6. La parte demandada considera que no existe transgresión de los derechos marcarios por cuanto el contrato que celebró con la demandante se encuentra vigente, ¿Puede el funcionario adentrarse en el análisis de la infracción marcaria pese a que no existe una decisión judicial sobre la vigencia o no del contrato de franquicia que celebraron las partes?»

Teniendo presente dicho contexto, para determinar si hay o no infracción marcaria, el juez tiene, por obvias razones, competencia para determinar la vigencia (o eficacia) de la relación contractual. Si el contrato de franquicia (y la correspondiente licencia de uso de la marca), por las razones que fuere, dejó de tener efectos jurídicos (v.g., la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones, la extinción del contrato por vencimiento del plazo, etc.), significaría que **B** dejó de ser licenciataria del uso de la marca, por lo que si hubiese seguido usándola, pese a la ineficacia sobreviniente del contrato, habría cometido una infracción marcaria. En cambio, si el juez determinara, al resolver la controversia entre **A** y **B**, que el contrato siguió vigente (v.g., porque no hubo incumplimiento de las obligaciones, porque fue renovado, etc.), ello implicaría que **B** no dejó de ser licenciataria, por lo que tenía derecho a seguir usando la marca, y por ende no habría cometido una infracción marcaria.

5.2. Pregunta 5: El juez de primera instancia resolvió la pretensión indemnizatoria de la parte demandante soportándose en la legislación interna, es decir, en la Ley en 1648/13⁵⁶ y en el Decreto 2264/14⁵⁷. Teniendo en cuenta ese antecedente, ¿estaba dicho juez obligado a calcular la indemnización por daños y perjuicios sobre la base de los criterios contenidos en el Artículo 243 de la Decisión 486?

El TJCA no tiene competencia para interpretar el derecho interno de los países miembros, pero sí tiene competencia para explicar el alcance del principio de complemento indispensable en lo referido al Artículo 243 de la Decisión 486, que se cita a continuación:

⁵⁶ «**Artículo 3°. Indemnizaciones preestablecidas.** La indemnización que se cause como consecuencia de la infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.»

⁵⁷ «**Artículo 1°. Indemnización preestablecida en procesos civiles de infracción marcaria.** En virtud de lo establecido por el artículo 3° de la Ley 1648 de 2013, la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante.

Para los efectos del presente decreto, se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación.

Artículo 2°. Cuantía de la indemnización preestablecida. En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.

Parágrafo. Para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.»

«**Artículo 243.-** Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.»

Como puede apreciarse de la norma andina citada, los criterios allí mencionados no son taxativos, sino meramente enunciativos, por lo que en aplicación del principio de complemento indispensable, los países miembros pueden establecer criterios adicionales, siempre y cuando estos no violen el derecho andino ni transgredan los principios jurídicos que lo guían.

En la medida que la informalidad, traducido en el incumplimiento total o parcial de la legislación, es un mal que aqueja a los países miembros de la Comunidad Andina, no puede desconocerse que hay situaciones en las que, pese a demostrarse la existencia de una infracción marcaria, es bastante complicado para el titular de la marca probar el daño sufrido. Pensemos, por ejemplo, que el infractor no cuenta con un establecimiento debidamente autorizado por la autoridad competente, o carece de establecimiento (venta en la calle), no emite comprobantes de pago (facturas), no tiene registro de ventas, no declara ni paga impuestos, entre otros, de modo que es difícil determinar el número unidades vendidas del producto objeto de la infracción marcaria.

La legislación interna de los países miembros puede regular supuestos de indemnizaciones preestablecidas con el objeto de garantizar al titular de la marca un resarcimiento razonable en aquellos escenarios en los cuales es difícil obtener pruebas vinculadas al daño emergente o el lucro cesante. Tales supuestos de indemnizaciones preestablecidas son compatibles con el Artículo 243 de la Decisión 486.

Resta señalar que es facultad del titular de la marca optar por el régimen de una indemnización preestablecida, de conformidad con la legislación nacional, o acreditar el daño conforme a los criterios establecidos en el Artículo 243 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **11001319900120189630501**, 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 6 de mayo de 2022, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Feijoó
Secretario

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

Hugo R. Gómez Apac
Presidente

Luis Felipe Aguilar Feijoó
Secretario

Notifíquese a la autoridad 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.