



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 6 de mayo de 2022

Proceso: 140-IP-2021

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante: 110013199001202096653 01

Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas **MK** (denominativas y mixtas) y **McK** (denominativas y mixtas).

Formas a ser interpretadas: Artículos 155 y 243 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. 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. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios
3. Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial
4. Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial

Magistrado Ponente: ~~Herán Rodríguez Romero Zambrao~~

VISTO:

El Oficio N° C-361 del 21 de junio de 2021, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 155 (Literal d) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 110013199001202096653 01, y;

El Auto de 30 de agosto de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandada: Sandra Milena Bueno Basto

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en la presunta infracción por parte de Sandra Milena Bueno Basto sobre los derechos de propiedad industrial de Tecnoquímicas S.A. mediante el uso de la expresión TIENDAS MK VENTAS VIRTUALES en su establecimiento de comercio; el uso del portal web «www.tiendasmk.com» para ejecutar sus actividades de comercio; y, el uso de la expresión TIENDAS MK en las redes sociales de Whatsapp, Facebook e Instagram, los cuales serían confundibles con sus marcas **MK** (denominativas y mixtas) y **MckK** (denominativas y mixtas).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 155 (Literal d) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

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

«**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

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. 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. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.
3. Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial.
4. Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial.
5. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. 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

- 1.1. En el proceso interno, Tecnoquímicas S.A. alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de Sandra Milena Bueno Basto por el presunto uso de la expresión TIENDAS MK VENTAS VIRTUALES en su establecimiento de comercio; el uso del portal web «www.tiendasmk.com» para ejecutar sus actividades de comercio; y, el uso de la expresión TIENDAS MK en las redes sociales de WhatsApp,

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 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.»

Facebook e Instagram, los cuales serían confundibles con sus marcas **MK** (denominativas y mixtas) y **Mck** (denominativas y mixtas), por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema.

- 1.2. 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 efecto².
- 1.3. 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 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.

- 1.4. 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.
- 1.5. 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 características³:
- 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.
- 1.6. 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:⁴
- **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.

³ 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.

⁴ 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.

- **Supuesto III:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante 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.	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.

- 1.7. 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 comercialización⁵. 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.
- 1.8. 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

⁵ 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).

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 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 ilícito⁶.

1.9. 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	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

⁶ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de marcas en la Comunidad Andina*, Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.

		acondicionamientos de tales productos.	
--	--	--	--

- 1.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, 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 registrado⁷.
- 1.11. 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:⁸
- Que la marca del titular esté «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
 - Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
- 1.12. 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.⁹
- 1.13. 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.¹⁰
- 1.14. 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.¹¹

⁷ Ibídem.

⁸ 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.

⁹ Ibídem.

¹⁰ Ibídem.

¹¹ Ibídem.

- 1.15. 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 marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.¹²
- 1.16. 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.¹³
- 1.17. 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.¹⁴
- 1.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:¹⁵
- (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.
- 1.19. 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.¹⁶
- 1.20. 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 disposición¹⁷.

¹² Ibídem.

¹³ Ibídem.

¹⁴ Ibídem.

¹⁵ Ibídem.

¹⁶ Ibídem.

¹⁷ 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.

- 1.21. 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 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.
- 1.22. 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.¹⁸
- 1.23. 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.
- 1.24. 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.
- 1.25. 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 consumidor¹⁹ 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.

¹⁸ 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.

¹⁹ 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.

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 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.

1.26. 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 confusión²⁰.

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

1.27. 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.»

1.28. 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

²⁰ 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.

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.²¹

1.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica²², a saber:²³

- 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.

1.30. 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.²⁴

1.31. 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

²¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

²² 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.

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

²⁴ Ibídem.

acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.²⁵

1.32. En cambio, respecto del plazo de cinco años²⁶, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:²⁷

- 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.

1.33. 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.²⁸

1.34. 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.²⁹

1.35. 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

²⁵ Ibídem.

²⁶ 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.

²⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

²⁸ Ibídem.

²⁸ Ibídem.

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 demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.³⁰

- 1.36. 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.³¹
- 1.37. 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.³²
- 1.38. 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.³³
- 1.39. 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.³⁴

Acción por infracción de la marca notoriamente conocida

- 1.40. 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

³⁰ Ibídem.

³¹ Ibídem.

³² Ibídem.

³³ 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.

³⁴ 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.

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. 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.³⁵

- 1.41. 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...»³⁶.

- 1.42. 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.³⁷

- 1.43. 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.³⁸

- 1.44. 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.³⁹

- 1.45. 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

³⁵ 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.

³⁶ Montiano Monteagudo, *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

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 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.

³⁹ *Ibíd.*

originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.⁴⁰

1.46. 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:⁴¹

- 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.

1.47. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.⁴²

1.48. 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 afectación 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.⁴³

1.49. 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 norma⁴⁴.

⁴⁰ Ibídem.

⁴¹ Ibídem.

⁴² Ibídem.

⁴³ Ibídem.

⁴⁴ 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.

1.50. 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 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»⁴⁵.

1.51. 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.»

1.52. Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuenta las reglas descritas en los párrafos 1.32 al 1.37 precedentes, en lo que fuere pertinente.

1.53. 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.

1.54. 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.

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

2.1. A fin de dar respuesta a la pregunta formulada por la autoridad consultante, es necesario analizar el Artículo 243 de la Decisión 486.

2.2. 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 en el

⁴⁵ 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.

curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

- 2.3. 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 de manera directa por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho.
- 2.4. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, lo que habría ganado el actor si no se hubiese cometido la infracción de sus derechos. 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.
- 2.5. La norma autoriza, además, que se adopten otro tipo 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 hubieran 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». ⁴⁶
- 2.6. 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 establecer el monto de la indemnización sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable. ⁴⁷

⁴⁶ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-IP-2004 del 13 de enero de 2005 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 del 7 de marzo de 2005.

⁴⁷ 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 del 23 de octubre de 2015; y, 67-IP-2013 de fecha 8 de mayo del 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2228 del 16 de agosto de 2013.

3. Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial

- 3.1. Como en el proceso interno se argumentó que la demandada usó el nombre de dominio denominado «www.tiendasmk.com», el cual sería confundible con las marcas **MK** (denominativas y mixtas) y **MckK** (denominativas y mixtas) en favor de Tecnoquímicas S.A., es necesario referirse al presente tema.

El nombre de dominio

- 3.2. El nombre de dominio es la dirección de un sitio en internet escrita a través de letras, palabras, números, etc., de fácil recordación. Su objetivo es permitir al usuario localizar con facilidad una página web en la red. El nombre de dominio www.tribunalandino.org.ec es la dirección de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En este ejemplo, el dominio propiamente dicho o segmento identificador es «tribunalandino». Este es el que generalmente proporciona información sobre quién es la persona o entidad que administra o es titular del sitio de internet. El nombre de dominio no tiene una limitación territorial.

Conflictos entre signos distintivos notoriamente conocidos y nombres de dominio

- 3.3. El Artículo 233 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

«**Artículo 233.-** Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un **nombre de dominio** o de una **dirección de correo electrónico** por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo **la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico**, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226».

(Énfasis y negrillas agregadas).

- 3.4. Conforme a dicho artículo, el titular de un signo notoriamente conocido puede solicitar a la autoridad nacional competente la cancelación o modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, si es que cualquiera de estos fuese susceptible de tener, respecto del mencionado signo, cualquiera de los siguientes efectos:

«**Artículo 226.-** Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una

reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos».

- 3.5. Lo anterior permite, en consecuencia, que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido (como es el caso de una marca notoria) pueda obtener la cancelación o modificación del registro de un nombre de dominio o una dirección de correo electrónico que pudiese causar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o con sus actividades, establecimientos, productos o servicios; dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notorio; o aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio.
- 3.6. *A contrario sensu*, es totalmente viable que quien tenga derecho a usar la marca o signo distintivo notoriamente conocido, pueda incluirlo en un nombre de dominio.
- 3.7. En la práctica los nombres de dominio establecen una vinculación entre el Internet y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad económica o empresarial a que se refiere el contenido del Internet en cuestión y a su vez entre este sujeto y el Internet como lugar de contratación de las presentaciones allí ofrecidas. En este sentido, los nombres de dominio pueden ser considerados como signos distintivos *sui generis* atípicos⁴⁸ que, en atención al contenido que en Internet identifican, pueden participar de la

⁴⁸ En el mismo sentido, Gustavo Arturo León y León Duran señala lo siguiente:

«(...) la naturaleza jurídica del nombre de dominio en el ámbito del comercio de bienes y servicios es la de un signo distintivo atípico, no solamente por servir para indicar el origen empresarial de los bienes o servicios ofertados por su titular, sino también porque en muchas ocasiones los productos o servicios constituye el propio contenido que es ofrecido y puesto en la red como ocurre por ejemplo con las bases de datos, los catálogos de producción ofrecidos en línea, las publicaciones electrónicas las herramientas de búsqueda, etc. (...)» En: Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015 p. 736.

De igual manera, Isabel Ramos Herranz afirma que:

«(...) al analizar el fenómeno de los nombres de dominio podemos estimar que estamos ante un nuevo signo distintivo (...) de carácter atípico o *sui generis* (...), un cuasi signo distintivo o una nueva forma de propiedad industrial...» En: Isabel Ramos Herranz, *Marcas versus Nombres de Dominio en Internet*, lustel, Madrid, 2004, pp. 79-81.

naturaleza de los nombres comerciales o incluso de los rótulos de establecimiento (enseña comercial)⁴⁹.

3.8. Con la finalidad de identificar y resolver los problemas o conflictos que se pueden presentar entre el nombre de dominio y los signos distintivos notoriamente conocidos, este Tribunal considera pertinente establecer los siguientes criterios, no taxativos, para orientar a las autoridades nacionales de propiedad industrial:

a) Criterios conducentes a determinar la existencia de un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido:

a.1) Si el nombre de dominio está inscrito en el país miembro de la Comunidad Andina.

a.2) Si el nombre de dominio se encuentra relacionado con una actividad económica o empresarial y con los bienes o servicios vinculados a dicha actividad⁵⁰.

a.3) Si el nombre de dominio es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución, aprovechamiento injusto de la reputación ajena o uso parasitario⁵¹.

a.4) Si los productos o servicios relacionados con el nombre de dominio son idénticos, similares o conexos a los productos o servicios distinguidos por el signo distintivo notoriamente conocido, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente⁵².

b) Criterios conducentes a resolver un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido:

b.1) Si los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido son anteriores a la inscripción o adquisición del nombre de dominio, prevalecerá el primero.

b.2) Si la inscripción o adquisición del nombre de dominio es anterior al reconocimiento de los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente podrá analizar los siguientes aspectos:

⁴⁹ José Massaguer, *Conflictos de marcas en Internet*, En: Thémis – Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, Nº 39, Lima, 1999, p. 415.

⁵⁰ Esta aptitud del nombre de dominio permite apreciar su funcionalidad como signo distintivo atípico o *sui generis*; o que el nombre de dominio cumple la funcionalidad del nombre comercial y la enseña comercial.

⁵¹ Este criterio no será aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada.

⁵² Este criterio no será aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada.

b.2.1) Si el titular del nombre de dominio no tiene un derecho subjetivo o interés legítimo respecto del nombre de dominio.

b.2.2) Si el nombre de dominio en cuestión ha sido inscrito o utilizado de mala fe^{53, 54}.

3.9. Los criterios antes mencionados, según corresponda, pueden complementarse con otros, no taxativos, asociados a la determinación de actos de competencia desleal, tales como los siguientes:

- a) Que el registro o adquisición del nombre de dominio tenga como finalidad obstaculizar la actividad comercial de un competidor.
- b) Que, al utilizar el nombre de dominio, su titular busque atraer a usuarios de internet a su página web o a otros sitios en línea, mediante la confusión con un signo notoriamente conocido, por ejemplo, dando a entender que el signo distintivo patrocina o se encuentra vinculado a los productos o servicios ofrecidos en la página web.

3.10. En virtud del principio del complemento indispensable, la legislación nacional de los países miembros puede regular lo relativo a las medidas correctivas pertinentes⁵⁵ que puede adoptar la autoridad nacional de propiedad industrial cuando se presenten eventuales conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos.

Conflictos entre nombres de dominio y marcas que no ostentan la calidad de notorias, nombres comerciales u otros signos distintivos

3.11. La Decisión 486 no contiene disposición alguna que enuncie el trámite que podría iniciar el titular de una marca, nombre comercial u otros signos distintivos para evitar su uso indebido a través de un nombre de dominio. En ese sentido, en aplicación del principio de complemento indispensable se deberá analizar en cada caso cuál sería el trámite interno que se puede seguir; o, en su defecto, verificar las posibilidades que brindan algunas organizaciones internacionales especializadas en la materia para solucionar este tipo de controversias.

⁵³ Es un ejemplo de mala fe el que las circunstancias indiquen que el objetivo del registro o adquisición del nombre de dominio fue su posterior venta, alquiler o cesión al titular de la marca registrada o del nombre comercial, o a un tercero competidor de aquél.

⁵⁴ En el caso de una marca renombrada, la carga de probar la ausencia de mala fe recae en el titular del nombre de dominio.

⁵⁵ En virtud del complemento indispensable, la legislación interna de los países miembros puede establecer como medidas correctivas para la solución de un eventual conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos, entre otras, la cancelación, modificación o inclusive la transferencia del nombre de dominio al titular de derecho de propiedad industrial, así como establecer la tipificación de medidas cautelares tendientes a asegurar el pronunciamiento final correspondiente.

- 3.12. No obstante lo anterior, se debe reconocer que el nombre de dominio puede entrar en conflicto con una marca, nombre comercial u otro signo distintivo, especialmente en el actual contexto, en el que el nombre de dominio podría constituir la identidad comercial de los agentes económicos en el mercado virtual. De esta manera, la autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta de modo orientativo los criterios no taxativos establecidos en los párrafos 3.8, 3.9 y 3.10 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable, para resolver los conflictos que se puedan suscitar.
- 3.13. De conformidad con lo anterior, corresponde que en el caso concreto se determine si el nombre de dominio «www.tiendasmk.com» ha tenido la funcionalidad de un nombre o enseña comercial. Adicionalmente, la autoridad consultante podrá aplicar los criterios (no taxativos y meramente orientativos) establecidos en los párrafos 3.8, 3.9 y 3.10 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable.

4. Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial

- 4.1. Tecnoquímicas S.A. interpuso demanda de infracción de derechos marcarios contra la señora Sandra Milena Bueno Basto por los derechos de propiedad industrial que dicha empresa tiene sobre las marcas **MK** (denominativas y mixtas) y **Mck** (denominativas y mixtas), las cuales serían confundibles con la descripción del portal web «www.tiendasmk.com», el cual fue desactivado con posterioridad, por lo que corresponde abordar este tema.
- 4.2. Si el nombre de dominio, concretamente el *Second Level Domain* (SLD), cumple una función distintiva en el sentido de identificar en el mercado a un establecimiento comercial virtual, a la persona que opera dicho establecimiento virtual o a la actividad económica que desarrolla dicha persona en el mencionado establecimiento, su rol es similar al que tiene un nombre comercial.
- 4.3. En el SLD puede ir la marca denominativa que distingue a un determinado producto o servicio, con el objeto de facilitar a los clientes y consumidores el encontrar el establecimiento virtual en el que se comercializa (directa o indirectamente) el producto o servicio identificado con la mencionada marca, lo que implica que dicho nombre de dominio (repetimos, en lo atinente al SLD) funciona en la práctica como nombre comercial.
- 4.4. En la medida que un nombre de dominio puede cumplir una función distintiva como la del nombre comercial, puede infringir un derecho marcario obtenido con anterioridad. Y es que dicha función distintiva puede generar un riesgo de confusión que la ley andina de propiedad industrial busca evitar.⁵⁶

⁵⁶ La excepción a esto son las marcas notorias y renombradas, las que reciben una mayor protección jurídica, la cual se extiende a usos no comerciales.

- 4.5. Una infracción marcaria que puede darse en el mercado es que el infractor, para incrementar ilícitamente sus ventas, utiliza un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada. Así, los consumidores, podrían ser inducidos a pensar (por error) que el establecimiento virtual identificado con el nombre de dominio pertenece al titular del registro marcario, cuando en realidad pertenece, o simplemente beneficia, al infractor.
- 4.6. En aplicación del principio de primacía de la realidad, el juzgador, ya se trate de una autoridad administrativa o jurisdiccional, ante un conflicto entre la realidad de los hechos y la ficción contenida en documentos o actos jurídicos, debe preferir lo que ocurre en la realidad, es decir, la verdad real a la ficción jurídica.⁵⁷
- 4.7. Adicionalmente, no debe perderse de vista que las infracciones marcarias pueden ser comprobadas no solo con pruebas directas, sino también con indirectas (indicios y presunciones).
- 4.8. En ese sentido, para determinar una infracción marcaria, más relevante que averiguar quién es la persona natural o jurídica titular del nombre de dominio que actúa o cumple la función de un nombre comercial, es identificar a la persona natural o jurídica que se beneficia la actividad económica, por ejemplo, de oferta y comercialización de bienes y servicios en el establecimiento virtual, es decir, que se beneficia con la utilización del sitio web identificado con el nombre de dominio. La individualización del beneficiario constituye un indicio relevante para identificar al autor de la infracción marcaria.
- 4.9. Si al indicio que representa la individualización del beneficiario de los productos o servicios que se ofertan al interior del establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio, se suma otro u otros indicios que apuntan en la misma dirección, como el hecho de que dicho beneficiario ha usado el signo distintivo en conflicto en otras circunstancias —como, por ejemplo, en un registro mercantil—, la autoridad puede concluir con mayor fundamento que el mencionado beneficiario es el que ha cometido la infracción marcaria.

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, 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

⁵⁷ Hugo Gómez Apac, *El principio de primacía de la realidad en la jurisprudencia sobre propiedad industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, en *The Trademark Reporter – The Law Journal of the International Trademark Association*, vol. 108, núm. 3, may-jun, 2018, pp. 734-755.

del proceso.

- 5.1. **¿Cómo se puede desvirtuar la presunción de riesgo de confusión en el supuesto de que un establecimiento virtual comprenda un signo idéntico o similar a una marca registrada? ¿Es suficiente que en un certificado de matrícula mercantil de un establecimiento de comercio aparezca un signo similar a una marca registrada para probar su uso en el mercado?**

La pregunta se contesta con los párrafos 4.8 y 4.9 del Tema 4 del acápite E de la presente interpretación prejudicial.

- 5.2. **¿En los casos en que el titular de una marca se acoja al sistema de indemnización preestablecida señalada en el Artículo 3 de la Ley 1648 de 2013⁵⁸, lo releva de demostrar los criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios previstos 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:

«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.

⁵⁸ **«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.»

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 marcaría.

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 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° **110013199001202096653 01**, 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 Hugo R. Gómez Apac, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Gustavo García Brito 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 Feijó
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.