



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 13 de enero de 2023

**Proceso:** 45-IP-2020

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

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

**Expediente de origen:** 2016-438126

**Expediente interno del consultante:** 110013199001201638126 01

**Referencia:** Presunta infracción a los derechos de propiedad industrial de S. Tous, S.L., por el uso indebido de las marcas **TOUS** (denominativas, mixta y figurativa) por parte de La Riviera S.A.S.

**Normas a ser interpretadas:** Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486

**Tema objeto de interpretación:** La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina

**Magistrado ponente:** Gustavo García Brito

### VISTOS:

El Oficio N° C-0230 de fecha 4 de febrero de 2019 recibido vía correo electrónico el día 18 de febrero de 2020, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155 y del Artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, **Decisión 486**) a fin de resolver el Proceso Interno N° 110013199001201638126 01.

El Auto de fecha 3 de octubre de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

**Demandante:** S. Tous, S.L.

**Demandada:** La Riviera S.A.S.

## B. CUESTIÓN PREVIA

1. Mediante Oficio N° 1003-047 de 2018 de fecha 7 de febrero de 2018, recibido vía correo electrónico el mismo día, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, el **Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC**) solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 y 162 de la Decisión 486, en el marco del expediente interno N° 2016-438126, vía **consulta facultativa**<sup>1</sup>.
2. En atención a la referida solicitud, el TJCA emitió la Interpretación Prejudicial N° 76-IP-2018 de fecha 1 de febrero de 2019<sup>2</sup>, en la que se interpretaron los Literales d) y e) del Artículo 155 y el Artículo 162 de la Decisión 486.
3. Tomando en cuenta que se trataba de una consulta facultativa, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC no suspendió el trámite del proceso interno y emitió la sentencia de primera instancia el día 7 de marzo de 2018, es decir, antes de recibir la Interpretación Prejudicial N° 76-IP-2018 emitida por este Tribunal.
4. Contra la referida sentencia de primera instancia, La Riviera S.A.S. y S. Tous, S.L. presentaron recurso de apelación, el cual está siendo tramitado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia (en adelante, la **autoridad consultante**), la cual formuló una nueva solicitud de Interpretación Prejudicial (**obligatoria**) que guarda correspondencia con la primera consulta, toda vez que existe identidad en cuanto a las partes del proceso y sobre una de las normas jurídicas solicitadas a interpretación. En esencia, se trata de los mismos asuntos jurídicos controvertidos.

---

<sup>1</sup> De conformidad con lo previsto en los Artículos 33 del Tratado de Creación del TJCA y 122 de su Estatuto.

<sup>2</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3573 del 26 de marzo de 2019. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203573.pdf> (Consulta: 26 de septiembre de 2022)

5. De esta manera, la autoridad consultante debe remitirse a la Interpretación Prejudicial N° 76-IP-2018 de fecha 1 de febrero de 2019 respecto de la interpretación del Literal d) del Artículo 155 y del Artículo 162 de la Decisión 486<sup>3</sup>, que están vinculados directamente con el siguiente asunto jurídico controvertido.
  - Si La Riviera S.A.S. habría infringido los derechos de propiedad industrial de S. Tous, S.L. al presuntamente haber usado las marcas **TOUS** (denominativas, mixta y figurativa), con posterioridad a la voluntad unilateral del demandante de dar por terminado el contrato de franquicia suscrito.
6. Con relación a los demás aspectos que no fueron incluidos en la primera consulta (facultativa), a continuación, se emitirá una nueva Interpretación Prejudicial, a fin de dar respuesta a las preguntas adicionales formuladas por la autoridad consultante, las cuales están vinculadas con los asuntos controvertidos planteados por las partes del proceso interno, en los respectivos recursos de apelación.

### C. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es el siguiente:

- Si al momento de haberse producido la presunta infracción de derechos de propiedad industrial por parte de La Riviera S.A.S. las marcas **TOUS** (denominativas, mixta y figurativa) eran o no notoriamente conocidas.

### D. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155 y del Artículo 162 de la Decisión 486. No se interpretarán las normas solicitadas, por las razones expuestas en el Acápito B de la presente Interpretación Prejudicial.
2. De oficio se interpretarán los Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486<sup>4</sup>,

---

<sup>3</sup> Ver Temas 1 y 2 del Acápito D, pp. 2 a 18.

<sup>4</sup> **Decisión 486**

«**Artículo 224.-** Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.»

«**Artículo 228.-** Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

a fin de desarrollar el tema sobre la marca notoriamente conocida.

## **E. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina.
2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

## **F. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

### **1. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina**

- 1.1. En el proceso interno, S. Tous, S.L. argumentó, en su escrito de apelación, que las pruebas aportadas<sup>5</sup> acreditarían la notoriedad de las marcas **TOUS** (denominativas, mixta y figurativa), por lo que, dicha circunstancia debió ser tomada en cuenta a efectos de determinar el monto de la indemnización por daños y perjuicios tasado en la sentencia emitida por el juez *a quo*. En atención a lo expuesto, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

- 
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
  - c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
  - d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
  - e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
  - f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
  - g) el valor contable del signo como activo empresarial;
  - h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
  - i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
  - j) los aspectos del comercio internacional; o,
  - k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.»

«**Artículo 230.-** Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

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

<sup>5</sup> Dentro del proceso seguido ante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, el cual dio origen a la sentencia de primera instancia.

## Definición

1.2. La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente conocidos en el Título XIII, que contiene los Artículos 224 a 236.

1.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.»

1.4. De la anterior definición se pueden identificar las siguientes características:

- a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente<sup>6</sup> que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo.
- b) Debe haber ganado notoriedad<sup>7</sup> en cualquiera de los Países Miembros.
- c) La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio.

### **La diferencia entre la marca notoria (comunitaria y extracomunitaria) y la marca renombrada, así como su relación con los principios de territorialidad, registral, uso real y efectivo, y especialidad**

1.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, para que un signo distintivo adquiriera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica<sup>8</sup>. Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por otros sectores.

---

<sup>6</sup> El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

<sup>7</sup> El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de los factores que deberán ser tomados en cuenta para determinar si un signo distintivo ha adquirido notoriedad.

<sup>8</sup> Artículo 230 de la Decisión 486.

- 1.6. Cabe diferenciar entre la marca notoria regulada en la Decisión 486<sup>9</sup> de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente<sup>10</sup>.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que se puede denominar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un País Miembro para que reciba una protección especial en los otros tres Países Miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro Países Miembros.

- 1.7. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un País Miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese País Miembro<sup>11</sup>. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.
- 1.8. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios.
- 1.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de:
- a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión;
  - b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y,
  - c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
- 1.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el

---

<sup>9</sup> La marca notoria es uno de los signos distintivos notoriamente conocidos regulados por el Título XIII de la Decisión 486.

<sup>10</sup> La **marca renombrada** (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

<sup>11</sup> Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro País Miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

Artículo 228 de la Decisión 486. La calidad de una marca renombrada, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina como un «hecho notorio», el cual no requiere actividad probatoria (*notoria non egent probatione*); por tanto, los «hechos notorios» no son objeto de prueba<sup>12</sup> y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

- 1.11. En el caso de la marca notoria extracomunitaria, corresponde señalar que no se trata de una marca renombrada, sino que es una marca que ha sido reconocida como notoria en un país distinto de los Países Miembros de la Comunidad Andina y, por tanto, no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.
- 1.12. El hecho de que una marca sea considerada como notoria en su país de origen (extracomunitario) no puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.
- 1.13. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro como marca de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

### **En relación con los diferentes riesgos en el mercado**

- 1.14. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:
- 1.14.1. **En relación con el riesgo de confusión:** el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto<sup>13</sup> por la

<sup>12</sup> En la medida que una marca renombrada es conocida casi por todos, también es conocida por la autoridad nacional competente.

Si la autoridad nacional competente considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún País Miembro de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

<sup>13</sup> El **riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor o usuario al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro distinto. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor o usuario atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

- 1.14.2. **En relación con el riesgo de asociación:** el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente económico.
- 1.14.3. **En relación con el riesgo de dilución:** el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.
- 1.14.4. **En relación con el riesgo de uso parasitario:** el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un deterioro sistemático de la posición empresarial.

- 1.15. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486.

### **Prueba de la notoriedad**

- 1.16. La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.
- 1.17. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

- «a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;



- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.»

1.18. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.<sup>14</sup>

1.19. La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla: mantener la calidad del producto o servicio, promover su difusión y publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sobre el principio de complemento indispensable ver las Interpretaciones Prejudiciales números 340-IP-2019 y 145-IP-2019 de fechas 30 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021; publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 4037 y 4213 del 30 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021, respectivamente.

<sup>15</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta

## **La notoriedad del signo solicitado a registro<sup>16</sup>**

- 1.20. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notoriedad del signo y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
- 1.21. La Decisión 486 protege al signo notorio no registrado y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que un signo por ser notorio tenga indefectiblemente derecho a su registro como marca, ya que el registro de toda marca, aun en el caso de signos notorios, deberá atender al respectivo examen de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
- 1.22. Lo que se está afirmando es que dicho examen resulta diferente y complejo. Es decir, en su realización debe tomarse en cuenta que el signo notorio solicitado a registro ya es distintivo y, por tanto, el examen de registrabilidad debe ser, por una parte, más flexible en consideración al gran prestigio que ha sido ganado por el signo notoriamente conocido, y por otra parte, muy riguroso a fin de evitar que se genere el riesgo de confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características del signo opositor. Al respecto, deberá tenerse en cuenta factores como la notoriedad del signo opositor, la clase de productos o servicios que se pretende registrar, etc.
- 1.23. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga cierto grado de protección a la marca notoria no registrada en un determinado País Miembro, el examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente cuando se solicita su registro como marca en ese País Miembro, debe ser independiente y autónomo, es decir, la entidad competente tiene discrecionalidad para, luego del correspondiente análisis, conceder o no el registro como marca del signo notoriamente conocido solicitado, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
- 1.24. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.
- 1.25. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá

---

Oficial N° 2781 del 19 de agosto de 2016.

<sup>16</sup> El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso N° 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2712 del 18 de abril del 2016.

determinar si las marcas **TOUS** (denominativas, mixta y figurativa) cuyo titular es S. Tous, S.L., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso interno.

## **2. 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 una respuesta que resuelva el caso en 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

**A la luz de lo dispuesto en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486:**

- 2.1. **¿Existiría infracción a los derechos de propiedad industrial por el uso de una marca nominativa y figurativa, cuando las partes en controversia han celebrado un contrato de franquicia y este ha sido terminado de manera unilateral por el franquiciante?**
- 2.2. **¿Al dirimir la controversia, podría la autoridad nacional competente interpretar el contrato de franquicia que dio lugar al uso de una marca nominativa y figurativa por parte del demandado, a efectos de determinar si la terminación unilateral por parte del franquiciante fue válida?**
- 2.3. **¿Podría la autoridad nacional competente o el juez que conoce una acción por infracción de derechos de propiedad industrial pronunciarse sobre la validez de un contrato de franquicia, cuando las partes, de común acuerdo, estipularon que las controversias contractuales serían dirimidas por una autoridad extranjera?**

Para dar respuesta a las tres preguntas antes formuladas, el Tribunal va a establecer, como premisa, que entre «**A**», titular de un registro marcario, y «**B**», presunto infractor, ha existido una relación contractual (v.g., un contrato de franquicia) por virtud de la cual el primero ha otorgado al segundo una autorización o una licencia de uso de una marca (con exclusividad o no). Sin embargo, luego «**A**» alega que dicha relación ha sido finiquitada (v.g., por resolución unilateral de la relación contractual) y que, por tanto, «**B**» habría perdido el derecho de usar la marca, de modo que la denuncia o demanda que el primero ha entablado contra el segundo por infracción de derechos de propiedad industrial se sustentaría en la terminación de la relación contractual, lo que es cuestionado por «**B**», quien afirma que la relación contractual no habría concluido, sino que seguiría vigente.

Sobre la base de dicha premisa, el TJCA considera pertinente establecer, como criterio jurídico interpretativo, que en el escenario descrito en el

párrafo anterior, la existencia o no de una infracción marcaria está supeditada a la determinación de la vigencia de la relación contractual. Si la relación contractual no está vigente (v.g., porque habría operado la figura de la resolución contractual), el uso de la marca por parte de «B», con posterioridad a la terminación de la relación contractual, constituiría una infracción marcaria. En cambio, si la relación contractual está vigente, «B» no habría perdido el derecho de usar la marca, por lo que no habría cometido infracción al derecho de propiedad industrial de «A», basada exclusivamente en la terminación de la relación contractual.

En el escenario descrito, la vigencia de la relación contractual será determinada por el mecanismo de solución de controversias acordado en el contrato. Si en el contrato se pactó que el Poder Judicial o un tribunal arbitral nacional o extranjero será competente para resolver cualquier controversia relacionada con la vigencia del contrato, entonces dicha autoridad jurisdiccional será la encargada de verificar si existió o no incumplimiento de las obligaciones contractuales, si se produjo o no el vencimiento del plazo de vigencia del contrato, o si se presentó o no una condición resolutoria del vínculo contractual, entre otros.

Si, conforme a lo pactado en el contrato, la autoridad jurisdiccional competente concluye que la relación contractual está vigente, no cabe que otra entidad (administrativa o no) se pronuncie sobre una presunta infracción marcaria, basada exclusivamente en la terminación de la relación contractual. En cambio, si la mencionada autoridad jurisdiccional competente falla en el sentido de declarar que la relación contractual no está vigente, la entidad competente para pronunciarse acerca de la existencia de una infracción marcaria efectuará la declaración correspondiente, en función de lo decidido por la señalada autoridad jurisdiccional.

Como puede apreciarse, cuando en un País Miembro de la Comunidad Andina se denuncie o demande la infracción de derechos de propiedad industrial como consecuencia del uso en el comercio de una marca, con posterioridad a la resolución unilateral de una relación contractual (v.g. contrato de licencia, contrato de franquicia, etc.), por parte del titular de la marca, deberá verificarse, en primer lugar, la validez y legalidad de dicha resolución o terminación unilateral de la relación contractual; toda vez que, si se confirma la validez de la ruptura contractual unilateral, sí sería posible que se presente un escenario de infracción de derechos de propiedad industrial, aspecto que deberá ser declarado, en cada caso concreto, por la entidad nacional competente en materia de propiedad industrial, sin contradecir lo resuelto por la autoridad jurisdiccional. *A contrario sensu*, si se determina la invalidez de la terminación o resolución unilateral del contrato, no se presentaría un escenario de infracción de derechos de propiedad industrial, basado exclusivamente en la ruptura del vínculo contractual.

Ahora bien, en estricta observancia del principio de autonomía de la voluntad de las partes, corresponde que, con carácter previo al análisis

sobre la existencia de una posible infracción de derechos de propiedad industrial, la autoridad judicial o el órgano arbitral que resulte competente de acuerdo con las cláusulas de resolución de controversias del contrato respectivo, sea quien se pronuncie acerca de la validez o legalidad de la terminación o resolución unilateral del contrato, de conformidad con las disposiciones contractuales y la legislación que resulte aplicable al caso concreto.

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° **110013199001201638126 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.

La suscrita Secretaria a.i. 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 13 de enero de 2023, conforme consta en el Acta 1-J-TJCA-2023.

**Karla Margot Rodríguez Noblejas**  
Secretaria a.i.

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

**Hugo R. Gómez Apac**  
Presidente

**Karla Margot Rodríguez Noblejas**  
Secretaria a.i.

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.