



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de julio de 2023

Proceso: 90-IP-2022

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de origen: 03-0860870

Expediente interno del consultante: 11001032400020090034100

Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 136 (literal d) y 172 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Temas objeto de la consulta prejudicial:

1. La irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular
2. La nulidad del registro de una marca prevista la Decisión 486

Magistrado ponente: Íñigo Salvador Crespo

VISTO:

El Oficio 0513 del 15 de marzo de 2022 recibido vía correo electrónico el 16 del mismo mes y año mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal d) y 172 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la

Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)¹, a fin de resolver el proceso interno número 11001032400020090034100.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Fundación Un Techo para mi País

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la República de Colombia

Tercera interesada: Fundación Vida Nueva

B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO

1. En las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022² y 391-IP-2022³, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el TJCA reconoció que el criterio jurídico interpretativo denominado en el ámbito europeo como «la doctrina interpretativa del acto aclarado», es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.
2. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente:

«PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico

¹ Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 600 del 19 de septiembre del 2000.

² Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

³ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO:

Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos:

- a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional;
- b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso.

- c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,
- d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

CUARTO:

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que, tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones

prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

QUINTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.
(...))»

C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal d) y 172 de la Decisión 486⁴.
2. Las mencionadas normas comunitarias regulan aspectos relacionados con la irregistrabilidad de signos distintivos y la acción de nulidad del registro de una marca, previstas en el marco de la Decisión 486, y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos:
 - Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular.

⁴ **Decisión 486.-**

«**Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(...)

- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
(...))»

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

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

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

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

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

- La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales.
- La legitimación para la interposición de la acción de nulidad relativa.
- La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.
- La prescripción de la acción de nulidad relativa del registro de marca.
- Las particularidades sobre la nulidad del registro de una marca prevista en la Decisión 486.

Al respecto, resulta pertinente señalar que las normas citadas, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos:

[1.] Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor, o expresamente autorizado por el titular

[1.1] *Resulta pertinente analizar el artículo 136 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal d), cuyo tenor es el siguiente:*

«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(...)»

[1.2] *El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.⁵*

⁵ Ver Interpretación Prejudicial número 48-IP-2012 de 6 de junio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2097 del 26 de septiembre de 2012.

- [1.3] *Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en alguno de los Países Miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.⁶*
- [1.4] *Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero. Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión o de asociación⁷.*
- [1.5] *En ese sentido, se deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la «[p]ersona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta»⁸; y por distribuidor, al encargado de entregar o distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un*

⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 48-IP-2012 de 6 de junio de 2012 y 547-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016, publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 2097 del 26 de septiembre de 2012 y 2863 del 10 de noviembre de 2016.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial número 547-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2863 del 10 de noviembre de 2016.

⁸ Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española*. Definición de «representante»:

«De representar y -nte.

1. adj. Que representa.

2. m. y f. Persona que representa a un ausente, cuerpo o comunidad.

3. m. y f. Persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta.

4. m. y f. Persona que gestiona los contratos y asuntos profesionales a actores, escritores, artistas, compañías teatrales, etc.

5. m. y f. p. us. Actor o actriz de teatro.»

Disponible en: <https://dle.rae.es/representante> (Consulta: 10 de julio de 2023).

*producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse*⁹.

[1.6] *Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno respectivo*¹⁰. *No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada*¹¹.

[1.7] *Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando haya sido solicitado de mala fe.*

[2.] La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales

[2.1] *El artículo 172 de la Decisión 486 establece lo siguiente:*

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

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

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

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

⁹ Ver Interpretación Prejudicial número 48-IP-2012 de 6 de junio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2097 del 26 de septiembre de 2012.

¹⁰ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 48-IP-2012 de 6 de junio de 2012 y 547-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016, publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 2097 del 26 de septiembre de 2012 y 2863 del 10 de noviembre de 2016.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial 547-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2863 del 10 de noviembre de 2016.

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

[2.2] *El artículo 172 de la Decisión 486 reconoce dos tipos de nulidad de un registro marcario: la nulidad absoluta y la nulidad relativa.*

[2.3] *La nulidad absoluta ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 y todos los supuestos previstos en el artículo 135 de la referida Decisión. Así, con relación al primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486, que también es la causal prevista en el literal a) del artículo 135 de la misma norma comunitaria, será nulo el registro si el signo no es apto para distinguir un producto o servicio en el mercado o no es susceptible de representación gráfica. Así también será nulo si el signo carece de distintividad intrínseca, conforme al literal b) del artículo 135 eiusdem, o si incurre en cualquiera de las causales previstas en los demás literales (c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p) del artículo 135 de la Decisión 486.*

La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del artículo 134 o del artículo 135 de la Decisión 486.

La nulidad absoluta busca la protección del ordenamiento andino y el interés público subyacente, por lo que la acción de nulidad absoluta puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento; es decir, la acción de la nulidad absoluta no prescribe.

[2.4] *La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 136 de la Decisión 486 (sus literales a, b, c, d, e, f, g, h), o cuando el registro hubiese sido obtenido mediando mala fe, lo que ocurre, por ejemplo, con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actuó sabiendo que dañaba o perjudicaba a un tercero, etc.*

La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Como se indicó, para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe.

La nulidad relativa busca la protección del tercero afectado por el registro marcario. Si bien la acción de nulidad relativa puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona, esta acción prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

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

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

[3.] Legitimación para la interposición de la acción de nulidad relativa

[3.1] *El artículo 172 de la Decisión 486 hace una distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, en el caso nos encontramos frente a una causal de nulidad relativa, ya que dicha nulidad fue solicitada sobre la base de la presunción de la obtención de registro por mala fe.*

[3.2] *El mismo artículo en su primer párrafo dispone que la autoridad nacional competente decretará a oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe.*

[3.3] *Por lo tanto, en relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad relativa de un registro de marca, la norma transcrita es clara al determinar que puede iniciar una acción de nulidad cualquier persona, para lo cual no es necesario probar que se tiene legitimación para hacerlo.*

[4.] La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

[4.1] *El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente:*

«Artículo 172.- (...)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera

efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.»

[4.2] *La nulidad relativa contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada ante cualquiera de los siguientes supuestos:*

(i) *El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486.*

(ii) *El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe.*

[4.3] *Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra orientado sobre la base de dicho principio.¹²*

[4.4] *El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no solo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos areros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.¹³*

[4.5] *Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.¹⁴*

[4.6] *Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por*

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

¹³ *Ibidem.*

¹⁴ *Ibidem.*

ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.¹⁵

[4.7] Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.¹⁶

[4.8] La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.¹⁷

[4.9] La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.¹⁸

[4.10] De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los Países Miembros.¹⁹

[4.11] El análisis que se realice debe partir de «indicios razonables» que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de

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

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

¹⁷ *Ibidem.*

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

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial número 67-IP-2015 de 13 de mayo de 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2533 del 8 de julio de 2015.

aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.²⁰

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

[4.13] En consecuencia, el Tribunal advierte que, si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

[5.] Prescripción de la acción de nulidad relativa de un registro marcario

[5.1] La acción de nulidad absoluta no prescribe, mientras que la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

[5.2] La prescripción bajo comentario es una prescripción extintiva, pues extingue la acción procedimental (que, según la normatividad interna de cada País Miembro, se puede conducir en la vía administrativa o la jurisdiccional) destinada a lograr la nulidad del registro marcario. La razón de esta prescripción es otorgar seguridad jurídica al mercado y a los partícipes en él. Dado que la nulidad relativa depende de la eventual afectación a un tercero, este, cualquier persona y la autoridad nacional competente tienen cinco años para plantear la referida acción.

²⁰ *Ibidem.*

²¹ *Ibidem.*

Vencido dicho plazo, y prescrita la referida acción, el registro marcario no puede ser invalidado bajo el argumento de estar afectando a un tercero. Por tanto, una vez prescrita dicha acción, el titular del registro sabrá que su registro es inmune a solicitudes de nulidad relativa, lo que significa seguridad jurídica para las inversiones, transacciones y operaciones comerciales correspondientes.

[5.3] *En consecuencia, tratándose de la acción por nulidad relativa de un registro marcario, el procedimiento administrativo o el proceso judicial que dé cabida o acoja dicha acción, debe iniciarse antes del plazo de cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.*

[6.] Particularidades sobre la nulidad del registro de una marca prevista en la Decisión 486

Los siguientes criterios han sido desarrollados por el Tribunal al responder las preguntas formuladas por las autoridades consultantes de los Países Miembros.

[6.1] Sobre si un signo registrado con mala fe es equiparable a un signo contrario a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.

[6.1.1] *No, por cuanto se trata de supuestos diferentes.*

[6.1.2] *De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 la nulidad absoluta de un registro marcario se declarará de oficio o a solicitud de parte cuando se haya concedido contrariando las disposiciones de los artículos 134 (primer párrafo) y 135 de la Decisión 486, dentro del cual se encuentra la causal de irregistrabilidad absoluta que prevé que no podrán registrarse como marcas los signos que «sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres» prevista en el literal p).*

[6.1.3] *Por otro lado, la nulidad relativa de un registro marcario se declarará de oficio o a solicitud de parte cuando este haya sido concedido contrariando lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando la solicitud y posterior registro se haya obtenido de mala fe. (...)*

[6.2] Casos en los que prescribe la acción de nulidad de una marca.

[6.2.1] *(...) Se debe precisar que, para el caso concreto de la nulidad absoluta, no existe plazo de prescripción, es decir, si una marca fue concedida en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, a petición de parte o de oficio en cualquier momento de la vigencia de la marca se podrá solicitar*

su nulidad, mientras que, en el caso de la nulidad relativa, el término para presentar la acción es de cinco años contados a partir de la concesión del signo.

[6.3] La nulidad de registro de una marca en concordancia con la causal prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

[6.3.1] (...) Si se concede el registro de un signo que resulta idéntico o similar a una marca notoria, pudiendo producirse riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria o dilución de su fuerza distintiva o valor comercial o publicitario, el registro puede ser anulado. A tal efecto, la marca notoria debe haber tenido su condición de notoriedad al momento en que se solicitó el registro del otro signo y esta segunda marca debe ser idéntica o similar a la marca notoria.

[6.3.2] Resulta pertinente mencionar que la marca notoria para estar protegida debe ser notoria en algún País Miembro de la Comunidad Andina, y su notoriedad no depende de si está o no registrada en algún País Miembro del proceso de integración andino.

[6.4] Requisitos que legitiman a «cualquier persona» para solicitar la nulidad de una marca por contravenir el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe.

[6.4.1] La norma andina no prevé requisito taxativo alguno para la interposición de una acción de nulidad absoluta o relativa.

[6.5] Sobre si la solicitud de nulidad del registro de una marca (cuando se haya realizado en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 o por mala fe) requiere que el tercero solicitante de la nulidad ostente un derecho marcario oponible al titular de la marca cuya nulidad se pretende.

[6.5.1] El párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 establece que cualquier persona puede solicitar la nulidad relativa de un registro marcario, tal como se señala a continuación:

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

(subrayado es propio)

(...))»

[6.5.2] *Por su parte el artículo 136 de la Decisión 486, señala lo siguiente:*

«**Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...))»

(subrayado agregado)

[6.5.3] *La doctrina respecto a la nulidad relativa precisa, al igual que la norma andina, que las causales señaladas en el artículo 136 de Decisión 486, en el marco del ejercicio de una acción de nulidad, apunta específicamente a la afectación de derechos de terceras personas, tal como se puede observar a continuación:*

«(...) el caso de la nulidad relativa, la cual apunta a proteger los intereses de terceros que pudieran haber sido afectados con el registro de la marca y, por ello, se hace expresa referencia a aquellas marcas que se hubieren concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486, que trata de las causales que hacen una marca relativamente irregistrable. Se trata de aquellas que, en la doctrina, se clasifican como prohibiciones relativas de registro originadas fundamentalmente por causas extrínsecas al propio signo y que apuntan a la afectación de derechos de terceras personas. (...)»²²

[6.5.4] *A su vez, este Tribunal en la Interpretación Prejudicial número 65-IP-2015, sobre la legitimación para la interposición de la acción de nulidad relativa indicó:*

«Por lo tanto, en relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad relativa de un registro de marca, la norma transcrita es clara al determinar que puede iniciar una acción de nulidad cualquier persona, para lo cual no es necesario probar que se tiene legitimación para hacerlo.»

[6.5.5] *En virtud de lo explicado se concluye que cualquier persona puede solicitar la nulidad relativa de un registro marcario por contravención de lo regulado en el artículo 136 de la Decisión 486, siempre y cuando se acredite la violación del derecho de un tercero.*

²²

Gustavo Arturo León y León, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. Editorial Thomson Reuters, pp. 523, 2015, Lima, Perú.

[6.5.6] *A su vez, la nulidad relativa de una marca puede proceder en el caso de los registros obtenidos de mala fe, según lo regulado en el párrafo segundo del artículo 172 señalado anteriormente; así, por ejemplo, la concesión de una marca cuyo registro se obtuvo con indicios razonables que permitan inferir que la solicitud del signo distintivo se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, puede ser anulada por mala fe siempre y cuando la misma sea acreditada.*

[6.6] La existencia previa de una acción de nulidad o de cancelación de registro marcario (en trámite) como medio de defensa en el marco de una acción por infracción de derechos

[6.6.1] *La acción por infracción de un derecho marcario se encuentra prevista en el artículo 238 de la Decisión 486, complementada con lo establecido en su artículo 155. Dicha acción parte de la premisa de que el denunciante (o demandante) es titular de un registro marcario, y esto es así porque la titularidad del registro marcario es el fundamento que confiere el derecho de impedir a cualquier tercero realizar (sin el consentimiento del titular del registro) cualquiera de los actos tipificados en el mencionado artículo 155 de la Decisión 486, lo que abarca no solo los actos que constituyan infracción del derecho marcario, sino también los actos que manifiesten la inminencia de una infracción, conforme lo señala el referido artículo 238 de la Decisión 486.*

[6.6.2] *Para concluir la existencia de una infracción marcaria, además de constatar con las pruebas correspondientes el supuesto de hecho de cualquiera de los tipos infractores previstos en los literales a) al f) del artículo 155 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente debe verificar previamente la existencia del registro marcario a favor del denunciante (o demandante) durante el momento o periodo en el cual se habría cometido la infracción marcaria. Por tanto, si con posterioridad a la ocurrencia de la infracción marcaria el registro fuera cancelado por falta de uso, ello no afectaría la validez del acto que declaró previamente la existencia de la infracción marcaria, inclusive en el supuesto de que la acción de cancelación hubiera sido iniciada con anterioridad a la acción por infracción. La razón de esto estriba en que el tercero debió abstenerse de usar el signo registrado a favor del denunciante (o demandante) y esperar a que su acción de cancelación por falta de uso le fuera favorable para recién a partir de este momento, y en ejercicio del derecho preferente, solicitar el registro del signo en cuestión y una vez otorgado dicho registro*

recién empezar a usarlo.

[6.6.3] *Dicho en otros términos, **A** no puede usar un signo idéntico o similar al registrado como marca a favor de **B** por el solo hecho de que considera que **B** no está usando dicha marca. Si **B** no está usando la mencionada marca (por tres años consecutivos), **A** puede solicitar su cancelación, y si logra la cancelación del registro marcario de **B** y, además, luego **A** obtiene el registro marcario en virtud de su derecho preferente, recién a partir de ese momento **A** podrá usar el signo que le interesa, no antes.*

*Por tanto, si **B** denuncia a **A** por infracción de la marca “X”, **A** no puede defenderse alegando que con anterioridad a la denuncia presentó una acción de cancelación de la marca “X”.*

A diferencia de la acción de cancelación, la acción de nulidad tiene una connotación distinta, pues podría afectar la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Para entender esta afirmación, resulta pertinente apreciar el siguiente ejemplo:

*A obtiene el registro marcario del signo “X”. Luego de ello **B** solicita la nulidad del registro de la marca “X” alegando que este signo es idéntico o similar a su nombre comercial “Y” que ha sido usado con anterioridad y que es conocido en casi todo el territorio del país miembro. Con posterioridad a dicha acción de nulidad, **A** denuncia a **B** por infracción marcaria. En este caso, sí cabe que **B** se defienda en el procedimiento de infracción marcaria [alegando] que con anterioridad solicitó la nulidad de la marca “X”. Y es que puede ocurrir que si la acción de nulidad de **B** le fuera favorable, **B** no habría cometido infracción alguna. Conforme a este ejemplo, si en un procedimiento de infracción marcaria el denunciado prueba que con anterioridad al inicio de dicho procedimiento él había iniciado una acción de nulidad con relación al registro marcario que sustenta la denuncia, corresponde que la autoridad nacional competente suspenda el procedimiento de infracción marcaria, conforme a lo regulado en la normativa nacional, y espere el resultado de la acción de nulidad.*

En consecuencia, dependiendo del caso de que se trate, la autoridad nacional competente que está tramitando un procedimiento o proceso de infracción marcaria deberá suspenderlo si es que el denunciado (o demandado) acredita: (i) la existencia de una acción

de nulidad planteada por él contra el registro que sustenta la acción por infracción; y, (ii) que el resultado de la acción de nulidad afectará la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Si se cumplen estas dos condiciones, la autoridad nacional competente debe suspender la acción por infracción según el procedimiento regulado en la norma nacional, hasta conocer del desenlace de la acción de nulidad.

3. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los procesos 311-IP-2021 de 19 de noviembre de 2022²³; 339-IP-2021 de 19 de octubre de 2022²⁴; 184-IP-2020 de 22 de abril de 2021²⁵; 224-IP-2021 de 9 de marzo de 2022²⁶; 114-IP-2019 de 7 de octubre de 2020²⁷; 473-IP-2018 del 28 de junio de 2019²⁸; y 65-IP-2017 de 14 de junio de 2018²⁹.
4. En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las cuales constituyen un acto aclarado, de conformidad con el criterio jurídico interpretativo citado en el acápite anterior y en los términos expuestos en los párrafos precedentes.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

²³ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5071 de 3 de noviembre de 2022. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 5071.pdf>

²⁴ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5072 de 3 de noviembre de 2022. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205072.pdf>

²⁵ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 4249 de 19 de mayo de 2021. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 4249.pdf>

²⁶ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 4428 de 17 de marzo de 2022. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 4428.pdf>

²⁷ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 4089 de 16 de octubre de 2020. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 4089.pdf>

²⁸ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 3726 de 9 de agosto de 2019. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203726.pdf>

²⁹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 3335 de 2 de julio de 2018. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 3335.pdf>

DECIDE:

- PRIMERO:** Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020090034100, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial.
- SEGUNDO:** Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
- TERCERO:** Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretación prejudicial se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada

Gustavo García Brito
Magistrado

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado

Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria general.

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada presidenta

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
