



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de agosto de 2023

**Proceso:** 75-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:** 11001310302320080070802

**Normas objeto de la consulta prejudicial:** Artículos 157 y 158 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» y artículos 4 y 7 de la Decisión 351 — «Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos»

**Temas objeto de la consulta prejudicial:**

1. El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino
2. Los usos que no requieren autorización del titular de la marca. La excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo
3. El agotamiento del derecho marcario
4. El regalo (o sorteo) de productos (o servicios) ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria como limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere de la autorización de su titular para usarla
5. Objeto de protección del derecho de autor

**Magistrado ponente:** Hugo R. Gómez Apac

### VISTO:

El Oficio 2034 del 1 de septiembre de 2022 recibido vía correo electrónico en

la misma fecha 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 las Decisiones 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)<sup>1</sup> y 351 — «Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos» (en adelante, la **Decisión 351**)<sup>2</sup>, a fin de resolver el proceso interno 11001310302320080070802.

## **CONSIDERANDO:**

### **A. ANTECEDENTES**

#### **1. Partes en el proceso interno:**

**Demandante:** Converse Inc.

**Demandada:** Nestlé de Colombia S.A.

#### **2. Hechos relevantes**

- 2.1. El 4 de diciembre de 2008, Converse Inc. presentó demanda en contra de Nestlé de Colombia S.A. (en adelante, **Nestlé**) ante el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogotá de la República de Colombia con el objeto de que se declare que infringió los derechos de propiedad industrial y derechos de autor en contra de la marca notoria y nombre comercial CONVERSE.
- 2.2. El 22 de octubre de 2009, Nestlé contestó la demanda.
- 2.3. El 16 de septiembre de 2020, el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogotá dictó sentencia de primera instancia, negando las pretensiones invocadas en la demanda presentada por Converse Inc.
- 2.4. El 12 de febrero de 2021, Converse Inc. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

#### **3. Principales argumentos de la demanda de Converse Inc.**

- 3.1. Los argumentos principales de la demanda de Converse Inc. son los siguientes:
  - a) Nestlé infringió los derechos de propiedad industrial sobre la marca

---

<sup>1</sup> Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.

<sup>2</sup> Del 17 de diciembre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 21 de diciembre de 1993.

notoria (y nombre comercial) CONVERSE al haberlos utilizado sin su autorización en la campaña publicitaria «CON MILO GÁNATE UNOS TENIS QUE NADIE MÁS VA A TENER».

- b) Nestlé infringió los derechos de autor y derechos conexos al haber copiado, plagiado y usado en la referida campaña publicitaria una idea publicitaria utilizada por Converse Inc.
- c) En sus políticas de mercadeo, Converse Inc. lanzó internacionalmente la idea de que los tenis pueden ser personalizados; y para quien así lo deseara, podía solicitarlo enviando el correspondiente diseño, lo cual incrementó sus ventas en virtud de que a los consumidores les llama la atención tener un modelo de tenis «que nadie más va a tener».
- d) Nestlé copió la referida idea publicitaria para llevar adelante la campaña «CON MILO GÁNATE UNOS TENIS QUE NADIE MÁS VA A TENER»<sup>3</sup>, la cual se transmitió en todos los medios de comunicación: radio, prensa y televisión, y tuvo una duración de dos meses.
- e) Nestlé usó de forma indebida la marca notoria CONVERSE para promocionar sus productos, tratando de captar hacia la marca MILO los clientes de CONVERSE, utilizando una idea publicitaria de Converse Inc. Las bases del concurso publicitado por Nestlé eran en esencia idénticas también a las usadas por Converse Inc. en España.
- f) A través de la campaña publicitaria realizada, Nestlé había logrado la aceptación de sus productos gracias a la utilización de la marca notoria CONVERSE, sin solicitar ningún tipo de autorización ni realizar el pago de los derechos correspondientes.
- g) Converse Inc. fue perjudicada debido a que Nestlé no solo se había apropiado de la idea publicitaria, sino que, además, pretendió seguir explotándola, haciéndose titular de los diseños realizados sobre los modelos y plantillas de Converse Inc., lo que se traduce en una explotación indebida de la marca notoria CONVERSE, y, en consecuencia, dichos hechos constituyen una violación a los derechos marcarios de propiedad exclusiva de Converse Inc. y a la autorización hasta el agotamiento de un mecanismo de publicidad y de ventas personalizado.

---

<sup>3</sup> La campaña publicitaria consistía en invitar a los consumidores de los distintos modelos CONVERSE a enviar diseños únicos y su talla de calzado sobre las plantillas de los dos modelos que se manejan en ALL STAR, junto con sobres o etiquetas del producto MILO, con la posibilidad de ser premiados con un par de tenis CONVERSE elaborados de acuerdo con el estilo enviado, si figuraban dentro de los 500 ganadores del sorteo de la promoción.

#### 4. Principales argumentos de contestación de Nestlé

4.1. Los argumentos principales de la contestación de Nestlé son los siguientes:

- a) No existe una conducta ilegítima imputable a Nestlé, pues no existió vulneración de los derechos marcarios ni de los derechos de autor de la demandante.
- b) No utilizó ninguna marca de Converse Inc., pues al haber realizado una promoción en la que, por medio de un concurso, los participantes podían ganarse los productos de la demandante, no cometió ninguno de los actos prohibidos previstos en los literales del artículo 155 de la Decisión 486:
  - No colocó la marca CONVERSE (literal a);
  - No suprimió o modificó la marca CONVERSE (literal b);
  - No fabricó etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales con la marca CONVERSE (literal c);
  - No usó un signo idéntico o similar a CONVERSE. En caso Nestlé hubiese usado la marca CONVERSE, su utilización no había generado confusión alguna, pues, en efecto, fueron tenis CONVERSE los que se ofrecieron y entregaron (literal d);
  - La marca CONVERSE no es notoria; en consecuencia, no se aplican los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486. La notoriedad de la marca debe ser probada mediante acto administrativo de la autoridad nacional competente.
- c) Con respecto a la supuesta vulneración de los derechos de autor, la idea de personalizar un producto que se ofrece al mercado no es susceptible de ser protegida por el derecho de autor. Es una idea y no una obra literaria, científica o artística.
- d) No copió la campaña publicitaria «PERSONALIZA TUS ALL STAR» para ser utilizada en la campaña «CON MILO GÁNATE UNOS TENIS QUE NADIE MÁS VA A TENER», pues son campañas completamente distintas y no tienen relación alguna.
- e) La idea de personalizar productos es común en el mercado nacional e internacional. Es una práctica común en la industria de la moda y, en especial, de la industria de zapatos tenis (tal es el caso de Nike, Keds, Adidas y Panam). En otras oportunidades, la demandante había aceptado la idea de un concurso como el que organizó Nestlé.
- f) La conducta realizada por Nestlé es completamente legítima en cuanto a los derechos marcarios, por cuanto el registro de una marca no es una prohibición para que terceros la utilicen; por el contrario, su utilización está permitida siempre y cuando sea legítima, de conformidad con los supuestos previstos en el artículo 157 de la

Decisión 486.

- g) Actuó de buena fe, pues buscó que la campaña publicitaria «CON MILO GÁNATE UNOS TENIS QUE NADIE MÁS VA A TENER» diera beneficios para ambas partes.
- h) No hubo un uso a título de marca, pues en ninguna parte de la campaña publicitaria se utilizó la marca de Converse Inc. Por otra parte, CONVERSE y MILO son marcas completamente diferentes y diferenciables. La demandada nunca anunció ser propietaria de la marca CONVERSE para efectos de la entrega de los tenis. Además, el producto ofrecido como premio era efectivamente unos tenis CONVERSE originales.
- i) De haberse utilizado la marca CONVERSE, habría sido con el propósito de que los participantes tuvieran clara la identificación del producto; es decir, que el producto que ganarían eran unos tenis CONVERSE.
- j) La conducta realizada por Nestlé es completamente legítima en cuanto a los derechos de autor, por cuanto de acuerdo con la ley, las ideas no son apropiables. El único aspecto que protege la norma de derechos de autor es la forma como dichas ideas son exteriorizadas.

## **5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia**

5.1. El 16 de septiembre de 2020, el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogotá dictó sentencia de primera instancia, negando las pretensiones invocadas en la demanda presentada por Converse Inc., sobre la base de los siguientes principales fundamentos:

- a) Quedó acreditado que Nestlé no efectuó un uso indebido de la marca perteneciente a la demandante, ni tampoco que su actuar estuviera incurrido en mala fe, ya que no se demostró el uso del registro marcario CONVERSE en la campaña publicitaria, ni en la publicación visual o auditiva que promocionó la campaña «CON MILO GÁNATE UNOS TENIS QUE NADIE MÁS VA A TENER».
- b) La conducta desplegada por la demandada se encuentra amparada dentro de los supuestos contenidos en el artículo 157 de la Decisión 486.
- c) No se acreditó que la conducta realizada por Nestlé haya vulnerado los derechos de autor de Converse Inc. debido a que la idea de personalizar un artículo de uso personal no es innovadora ni original. Se trata de un método ya utilizado de manera global, por lo cual no es posible hablar de plagio ni de infracción alguna a los derechos de autor de la demandante.

## **6. Principales argumentos del recurso de apelación de Converse Inc.**

6.1. El 12 de febrero de 2021, Converse Inc. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sobre la base de los siguientes principales argumentos:

- a) El juez partió de la base errada de que la materia de debate en el caso concreto no se trataba de un proceso por infracción marcaria sino de la vulneración de derechos de autor.
- b) Se realizó una incorrecta interpretación del artículo 157 de la Decisión 486; en consecuencia, sí se habría generado la infracción de los derechos de propiedad industrial por parte de Nestlé en perjuicio de Converse Inc.

## **B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS**

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes:

- a) Si Nestlé habría infringido los derechos de propiedad industrial de Converse Inc. al realizar la campaña publicitaria «CON MILO GÁNATE UNOS TENIS QUE NADIE MÁS VA A TENER» en la que se promocionó que, a través de un concurso, los participantes podían ganarse los productos de la demandante (tenis de la marca CONVERSE); o si por el contrario, tal hecho constituye una de las limitaciones al derecho exclusivo de uso por las cuales no se requieren de la autorización del titular de la marca para usarla.
- b) Si el diseño y ejecución de la campaña publicitaria promovida por Nestlé podría ser considerada como una invención protegida por el derecho de autor.

## **C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de las Decisiones 486 y 351.

Se interpretarán los artículos 157 y 158 de la Decisión 486<sup>4</sup>; y los artículos

---

<sup>4</sup> **Decisión 486.-**

«**Artículo 157.-** Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos;

## 4 y 7 de la Decisión 351<sup>5</sup> por estar relacionados directamente con los

siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

**Artículo 158.-** El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.»

5

### **Decisión 351.-**

«**Artículo 4.-** La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

- a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;
- b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
- c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;
- d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;
- e) Las obras coreográficas y las pantomimas;
- f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;
- g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;
- h) Las obras de arquitectura;
- i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
- j) Las obras de arte aplicado;
- k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
- l) Los programas de ordenador;
- ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.»

«**Artículo 7.-** Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

asuntos controvertidos.

#### **D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino.
2. Los usos que no requieren autorización del titular de la marca. La excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo.
3. El agotamiento del derecho marcario.
4. El regalo (o sorteo) de productos (o servicios) ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria como limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere de la autorización de su titular para usarla.
5. Objeto de protección del derecho de autor.
6. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

#### **E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. **El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino**
  - 1.1. Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022<sup>6</sup> y 391-IP-2022<sup>7</sup>, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el **Tribunal** o el **TJCA**) reconoció que «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 y en el artículo 123 de su Estatuto.
  - 1.2. 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

---

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.»

<sup>6</sup> Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

<sup>7</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

**SEGUNDO:**

Interpretar que, conforme al criterio jurídico 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.

(...))»

**2. Los usos que no requieren autorización del titular de la marca. La excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo**

2.1. Dado que en el proceso interno Converse Inc. sostuvo que se habría realizado una incorrecta interpretación del artículo 157 de la Decisión 486, corresponde que el Tribunal se refiera al respecto.

2.2. Es menester señalar que esta norma ya ha 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.] *El titular de una marca si bien posee el derecho al uso exclusivo de una marca y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen, entre otros actos, su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el artículo 157 de la Decisión 486, el cual dispone lo siguiente:*

*«Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.*

*El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la*

*compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.»*

[2.] *El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto de la utilización de dicha marca siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. Siendo ello así, los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen:*

- a) **Su propio nombre, domicilio o seudónimo:** *Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular del registro y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico<sup>8</sup>.*
- b) **Un nombre geográfico.** *En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole; por un lado, el interés particular del titular del registro y; por otro lado, el interés consistente en el uso general de ese nombre geográfico<sup>9</sup>.*
- c) **Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.** *Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten o dificulten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante<sup>10</sup>.*

[3.] *Cualquier de los actos descritos en los párrafos anteriores podrán constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones de uso contempladas en el precitado artículo 157 de la Decisión 486, en donde se dispone las*

---

<sup>8</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial*. Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13.  
Disponible en: [https://www.wipo.int/meetings/es/doc\\_details.jsp?doc\\_id=14918](https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=14918)  
Consulta: 27 de junio de 2023.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> OMPI, *Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los de los Derechos de Propiedad Intelectual*. Op. Cit.

siguientes condiciones para la procedencia de la excepción comentada:<sup>11</sup>

- a) **Que se haga de buena fe.** Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios<sup>12</sup>.

*En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto del interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información<sup>13</sup>.*

- b) **Que no constituya uso a título de marca.** En este caso, el uso de la marca en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe causar riesgo de confusión respecto de distintivos previamente solicitados o registrados.

*En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos en el mercado debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados en el comercio para distinguir tales productos o servicios.*

*Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios<sup>14</sup>.*

- c) **Que se limite a propósitos de identificación o de información.** La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a

---

<sup>11</sup> Ver Interpretación Prejudicial 415-IP-2015 de 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2759 del 12 de julio de 2016.

<sup>12</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual*, Op. Cit., p. 8.

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial 69-IP-2000 de 6 de julio de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 690 del 23 de julio de 2001.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

*características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores.*

- d) **Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.** *El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio, por lo que de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo.*

*Adicionalmente, el uso tampoco deber dar la impresión de que determinados productos vienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.*

[4.] *Es preciso indicar que las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo cumpla con todas las condiciones previamente explicadas.*

[5.] *Por otro lado, en virtud del segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad:*

- a) *Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;*
- b) *Ofrecer en venta;*
- c) *Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados;*
- d) *Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.*

*En relación con el término «anunciar», en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a «publicitar», señalando que por «publicidad» «puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica».<sup>15</sup>*

<sup>15</sup> Interpretación Prejudicial 62-IP-2015 de 27 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2540 del 31 de julio de 2015.

*Asimismo, como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 exige que el uso se haga:*

- a) *De buena fe;*
- b) *Que tenga una finalidad informativa; y,*
- c) *Que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.*

[6.] *Para que opere la limitación de no impedir el uso de una marca, el tercero que lo realice debe cumplir en los siguientes requisitos:*

- a) *Que lo haga de buena fe;*
- b) *Que no constituya uso a título de marca;*
- c) *Que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información; y,*
- d) *Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.*

[7.] *La noción de «buena fe», como uno de los requisitos de licitud consagrados por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial:*

*«En el ámbito del Derecho Comercial, la Buena Fe supone que los agentes en el mercado deben conducirse de manera tal que su conducta se enmarque bajo los preceptos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rigen a los comerciantes en sus actuaciones. Las sanas costumbres mercantiles o los usos honestos industriales y comerciales son entendidas como los principios morales y éticos que deben cumplir los comerciantes y demás participantes en el mercado en la actividad competitiva, dentro del contexto de que constituye una práctica usual del comercio la observancia de los mismos. El respeto de la Buena Fe asegura la transparencia del mercado en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los beneficiarios últimos de los bienes y servicios distinguidos por las marcas que les sirven de elementos identificadores en el mercado.»<sup>16</sup>*

[8.] *En esa línea, en relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios<sup>17</sup>, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés*

---

<sup>16</sup> Gustavo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2022, tomo 2, p. 25.

<sup>17</sup> Interpretación Prejudicial 62-IP-2015 de 27 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2540 del 31 de julio de 2015.

general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

[9.] *El segundo requisito de licitud —referido a que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público— engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: (i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; (ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable; esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; (iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; e, (iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones<sup>18</sup>.*

[10.] *Finalmente, el tercer requisito del artículo 157 de la Decisión 486 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.*

*Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así, el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión de que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión de que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos<sup>19</sup>.*

[11.] *En ese sentido, en el supuesto del párrafo segundo del artículo 157 de la Decisión 486, si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero.*

2.3. El artículo 157 de la Decisión 486 ha sido objeto de interpretación, entre otras, a través de las Interpretaciones Prejudiciales 166-IP-2020 del 21 de junio de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4289 de 30 de junio de 2021; y 100-IP-2021 del 25 de agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4344 de 6 de septiembre de 2021, las cuales contienen criterios jurídicos interpretativos

---

<sup>18</sup> *Ibidem.*

<sup>19</sup> *Ibidem.*

que constituyen actos aclarados.

Disponibles en los siguientes enlaces:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204289.pdf>

(Ver párrafos 2.2. a 2.11. de las páginas 18 a 23 de la Interpretación Prejudicial 166-IP-2020, que constan en las páginas 19 a 24 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4289).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204344.pdf>

(Ver párrafos 3.2. a 3.10. de las páginas 19 a 22 de la Interpretación Prejudicial 100-IP-2021, que constan en las páginas 20 a 23 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154).

### 3. El agotamiento del derecho marcario

- 3.1. Vista la controversia planteada en el proceso interno, es necesario examinar lo previsto en el artículo 158 de la Decisión 486, por lo cual corresponde que el Tribunal se refiera al respecto.
- 3.2. La norma mencionada ya ha 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.] *El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien<sup>20</sup>.*

[2.] *El inciso primero del artículo 158 de la Decisión 486 enuncia que:*

*«Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.  
(...)»*

<sup>20</sup> Interpretación Prejudicial 35-IP-2015 de 12 de noviembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2669 del 19 de febrero de 2016.

- [3.] *La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su producto se ha introducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada económicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro, no podrá impedir que terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido lícitamente comercializados.<sup>21</sup>*
- [4.] *Cuando la mercancía del producto original ya se nacionalizó; es decir, está en circulación en el mercado interno de determinado país miembro, y allí sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importación paralela.*
- [5.] *El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial.<sup>22</sup>*
- [6.] *Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca son<sup>23</sup>:*
- a) *Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca.*
  - b) *Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada con él.*
  - c) *Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro.*
- [7.] *Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del ius prohibendi, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.<sup>24</sup>*

3.3. El artículo 158 de la Decisión 486 ha sido objeto de interpretación, entre otras, a través de las Interpretaciones Prejudiciales 259-IP-2021 de 7 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4373 del 9 de diciembre de 2021, y 340-IP-2019 de 29 de julio del 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4037

---

<sup>21</sup> Ver Interpretación Prejudicial 573-IP-2016 de 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3088 del 7 de setiembre de 2017.

<sup>22</sup> Ibidem.

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> Ibidem.

del 30 de julio de 2020; y las cuales contienen criterios jurídicos interpretativos que constituyen actos aclarados.

Disponibles en los siguientes enlaces:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204373.pdf>

*(Ver párrafos 4.11. a 2.17. de las páginas 17 a 18 de la Interpretación Prejudicial 166-IP-2020, que constan en las páginas 18 a 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4373).*

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204037.pdf>

*(Ver párrafos 2.10. a 2.16. de las páginas 13 a 14 de la Interpretación Prejudicial 340-IP-2019, que constan en las páginas 39 a 40 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4037).*

**4. El regalo (o sorteo) de productos (o servicios) ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria como limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere de la autorización de su titular para usarla**

En las relaciones comerciales es usual que los agentes económicos obsequien productos o servicios ajenos a su negocio a sus clientes, en particular como forma de premiar la fidelidad de estos. En otros casos, y para incrementar las ventas o el número de clientes, lo que se ofrece es el sorteo de productos o servicios ajenos al negocio. Así, por ejemplo, el banco “X” (en el que “X” es un nombre comercial<sup>25</sup>) podría sortear entre sus clientes (v.g., ahorristas) uno o más automóviles del modelo “Z” de la marca “Y”. En este ejemplo, el banco adquiere las unidades vehiculares de un concesionario oficial (un distribuidor autorizado) y luego del sorteo procede a entregarlos a los clientes ganadores. En lugar de sortear un automóvil, podría ser una casa o un departamento (con o sin signo distintivo), o electrodomésticos como cocinas, refrigeradoras, lavadoras o licuadoras (con signo distintivo).

En tales casos, lo normal es que no exista conexión competitiva entre el producto o servicio que comercializa la empresa que obsequia o efectúa el sorteo, por un lado, y el producto o servicio obsequiado o sorteado, por el otro (v.g., servicios financieros y automóviles; o servicios financieros y electrodomésticos). Son casos en los que una cadena de farmacias sortea pavos en Navidad o un supermercado sortea pasajes aéreos para Semana Santa. Asimismo, el regalo o sorteo es promocionado mediante campañas publicitarias difundidas a través de la televisión, radio, periódicos, redes sociales, etc. En los anuncios publicitarios, por cierto, suelen aparecer tanto el nombre comercial del establecimiento que

---

<sup>25</sup> Y también puede ser una marca.

promociona el regalo o sorteo, como la marca del producto o servicio objeto del regalo o sorteo.

El regalo (o sorteo) de productos en campañas publicitarias, en los términos descritos en los dos párrafos precedentes, encaja en el supuesto previsto en el artículo 157 de la Decisión 486, pues se realiza de buena fe, no constituye uso a título de marca y tiene carácter informativo. El banco no está comercializando automóviles o electrodomésticos, como tampoco la cadena de farmacias pavos o el supermercado pasajes aéreos. En los ejemplos mencionados, no constituye uso a título de marca el sorteo del producto. Y tiene carácter informativo el anuncio publicitario que identifica al establecimiento que realiza el sorteo y al producto —con identificación de su marca— que va a ser sorteado. Este razonamiento no varía incluso en el supuesto de que la marca del producto objeto del regalo o sorteo sea notoria o renombrada. De hecho, a más notoria o renombrada la marca del producto obsequiado o sorteado, más eficaz el propósito buscado por el establecimiento que efectúa la promoción. Si los vehículos objeto del sorteo son de alta gama, ello genera un incentivo mayor para convertirse en ahorrista del banco que promociona el sorteo.

Es cierto que el establecimiento (el banco, la cadena de farmacias o el supermercado de los ejemplos) busca beneficiarse con el incremento del número de sus clientes o ventas al realizar el sorteo, lo que no es reprochable, como también es cierto que la marca del producto o servicio sorteado (los automóviles, los electrodomésticos, los pavos o los pasajes aéreos de los ejemplos) se beneficia con la promoción, pues dicha marca es la que aparece en los anuncios publicitarios del establecimiento. La existencia de ambos beneficios explica que puedan desarrollarse relaciones contractuales entre el establecimiento que va a realizar el sorteo y el titular (o licenciataria) de la marca (o distribuidor o comercializador) del producto que va a ser sorteado. Ahora bien, la inexistencia de una relación contractual entre ambos agentes económicos no desvirtúa la aplicación del artículo 157 de la Decisión 486.

Lo anterior, sin embargo, no descarta escenarios que se aparten de lo establecido en el artículo 157 de la Decisión 486. Un presupuesto clave que prevé este artículo es la buena fe. La existencia de mala fe puede llevarnos a un contexto de infracción marcaria o competencia desleal, según las circunstancias que se presenten.

Un supuesto de infracción marcaria podría ocurrir si el regalo o sorteo lo que busca subrepticamente es generar en el público consumidor un riesgo de confusión o de asociación. Sería el caso, por ejemplo, de que una empresa que vende automóviles va a regalar o sortear automóviles de la marca “M” con la finalidad de hacer creer a los consumidores que dicha empresa es un distribuidor oficial de la marca “M”, cuando en realidad no lo es.

Elementos que permiten descartar la existencia de infracción marcaria son el hecho de que el establecimiento que promociona el regalo o sorteo ya goza en el mercado de prestigio y reputación o es bastante conocido (es decir, que estamos ante un nombre comercial notorio o renombrado), así como la mayor lejanía, en términos de inexistencia de conexión competitiva, entre el producto o servicio de la empresa que efectúa el regalo o el sorteo, por un lado, y el producto o servicio objeto del obsequio o sorteo, por el otro. Si el banco más importante del país (un establecimiento con un nombre comercial notorio) va a regalar pavos (identificados con una marca notoria) en Navidad a los ahorristas que tienen en depósito sumas superiores a un determinado monto, es bastante improbable que dicho banco esté buscando hacer creer a los consumidores que el banco y la granja que produce los pavos forman parte del mismo grupo económico.

Lo explicado hasta esta parte se relaciona, además, con lo establecido en el artículo 158 de la Decisión 486, que establece que el registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

Regresemos a los ejemplos mencionados líneas arriba. El banco adquiere los vehículos (que va a sortear) con posterioridad al hecho de que estos han sido introducidos al comercio. Lo mismo ocurre tratándose de la cadena de farmacias al comprar los pavos o el supermercado al adquirir los pasajes aéreos. Hay un agotamiento del derecho del titular de las marcas de los vehículos, pavos o pasajes aéreos luego de que estos productos (o servicios) han sido colocados en el mercado, en el comercio, a través de canales de distribución o comercialización formales.

En nuestros ejemplos, así como cualquier persona luego puede “revender” los vehículos, pavos o pasajes aéreos comprados en establecimientos formales, así también el banco, una cadena de farmacias o su supermercado puede regalarlos o sortearlos entre sus clientes.

El artículo 158 de la Decisión 486 precisa que, para que opere la figura del agotamiento del derecho, los productos y los envases o embalajes correspondientes no deben haber sufrido modificación, alteración o deterioro. Ello significa, siguiendo con nuestros ejemplos, que los vehículos, pavos o pasajes aéreos son entregados a los clientes del banco, cadena de farmacias o supermercado sin modificación o alteración de los productos (o servicios) obsequiados o sorteados, o de sus envases o embalajes, de tenerlos.

A manera de conclusión, corresponde mencionar que el regalo (o sorteo) de productos (o servicios) ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria constituyen una limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere autorización del titular de este signo distintivo, siempre que se cumplan los presupuestos establecidos en el artículo 157 de la Decisión 486, en los términos explicados en la presente interpretación prejudicial.

## 5. Objeto de protección del derecho de autor

5.1. Dado que en el proceso interno se discute si el diseño y ejecución de la campaña publicitaria promovida por Nestlé podría ser considerada o no como una invención protegida por el derecho de autor de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 7 de la Decisión 351, corresponde que el Tribunal se refiera al respecto.

5.2. Es menester señalar que estas normas 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.] *El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas siempre y cuando puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Asimismo, hace una enumeración ejemplificativa y no taxativa de las obras protegidas.*

[2.] *Respecto de las características generales para que algo sea considerado como obra, la doctrina menciona algunas, las cuales se detallan a continuación<sup>26</sup>:*

- «1. Que el objeto de la tutela debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico.
2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino.
3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad.»

[3.] *De acuerdo con lo anterior, la protección de un derecho de autor no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, lo cual deberá valorarse como una cuestión de hecho en cada caso.*

---

<sup>26</sup> Ricardo Antequera Parilli, *El nuevo régimen del Derecho de Autor en Venezuela*, Autoralex, Venezuela (Y su correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la doctrina comparadas), 1994, p. 32.

[4.] *De conformidad con el artículo 7 de la Decisión 351, lo que se protege no son las ideas sino la forma mediante la cual estas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra. Dicha disposición hace hincapié en el hecho de que no son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.*

[5.] *Finalmente, cabe precisar que tanto la obra en su totalidad como los fragmentos de esta son objeto de protección del derecho de autor. En efecto, una vez que la ideas son plasmadas de alguna forma y el resultado genera una obra, la totalidad de la obra, así como los fragmentos que la componen, son objeto de protección por el derecho de autor.*

- 5.3. Los artículos 4 y 7 de la Decisión 351 han sido objeto de interpretación, entre otras, a través de las Interpretaciones Prejudiciales 97-IP-2021 del 25 de agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4345 de 20 de septiembre de 2021; y 295-IP-2019 del 13 de diciembre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3886 de 30 de enero de 2020, las cuales contienen criterios jurídicos interpretativos que constituyen actos aclarados

Disponibles en los siguientes enlaces:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204345.pdf>

*(Ver párrafos 1.2. a 1.6. de la página 4 de la Interpretación Prejudicial 97-IP-2021, que constan en la página 27 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4345).*

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203886.pdf>

*(Ver párrafos 1.2. a 1.6. de las páginas 3 a 4 de la Interpretación Prejudicial 295-IP-2019, que constan en las páginas 27 a 28 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3886).*

Adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas:

## **6. 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

### **6.1. ¿El diseño y ejecución de una campaña publicitaria se califica y, por**

**tanto, se regula como una invención protegida por la propiedad intelectual o, como su causa y fin es la difusión, posicionamiento y colocación de un producto, se rige por las normas de protección a la propiedad industrial?**

- 6.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Decisión 486: ¿Cuáles son las hipótesis en que es válido el uso de la marca ajena sin el consentimiento del titular? ¿Cuáles son los presupuestos para la configuración de la limitación al uso exclusivo en esos eventos? ¿La excepción a la exclusividad se entiende únicamente frente a marcas o también es extensible a otros signos distintivos y a diseños industriales? ¿Qué se entiende por uso con fines informativos o descriptivos de marcas ajenas? ¿Qué se entiende por uso con fines publicitarios y comparativos de marcas ajenas? ¿Cuáles son los requisitos para cada uno de esos eventos?**
- 6.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la Decisión 486: ¿Cómo opera el agotamiento de la protección de los derechos de exclusividad derivados de la marca? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Puede constituir infracción marcaria el uso de un diseño industrial y una marca, cuando se usa una vez adquirido en el mercado al titular o a un autorizado por aquel o se permite su uso y comercialización por el agotamiento del amparo?**

El Tribunal advierte que no todas las preguntas buscan responder asuntos relevantes para el esclarecimiento de la cuestión controvertida en el proceso interno.

En todo caso, para responder las que sí son pertinentes, la autoridad consultante puede acudir a los criterios jurídicos interpretativos mencionados en los acápites 2, 3 y 5 de la sección E de la presente interpretación prejudicial a título de acto aclarado, así como a los desarrollados en el acápite 4 de la misma sección.

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.

\*\*\*\*\*