



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 5 de abril de 2024

- Proceso:** 229-IP-2021
- Asunto:** Interpretación prejudicial
- Consultante:** Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia
- Expediente interno del consultante:** 11001312400120130053300
- Normas objeto de la consulta prejudicial:** Artículos 135, 136 (literales a, b y f), 137 y 150 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»
- Referencia:** Derechos de propiedad intelectual como causal de irregistrabilidad de registros marcarios (sin causal específica)
- Temas objeto de la consulta prejudicial:**
1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca
 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa
 3. El nombre comercial. Características y su protección
 4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal

5. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos
6. Comparación de signos distintivos frente a derechos de propiedad intelectual que generan confusión o asociación

Magistrada ponente: Sandra Catalina Charris Rebellón

VISTO:

El Oficio 1766 del 14 de septiembre de 2021 recibido vía correo electrónico el mismo día mediante el cual la Sección Primera 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 135, 136 (literales a, b y f), 137 y 150 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 11001312400120130053300.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Manufacturas Alimenticias Colombiana Limitada – Productos MAC

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

Terceros interesados Avidesa Mac Pollo S.A.

McDonald’s International Property Company Ltd.

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

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

proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina son:

- El conflicto entre una solicitud de registro y registros marcarios, así como con nombres comerciales de terceros; y,
- El conflicto existente entre una solicitud de registro marcario y los derechos de propiedad intelectual que no tienen una causal de irregistrabilidad específica (esto es, derecho de autor y nuevas creaciones).

C. EL ACTO ACLARADO EN EL DERECHO 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 Tribunal reconoció al acto aclarado como una doctrina interpretativa que consiste en determinar que si el TJCA ya ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria andina (en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena – en adelante GOAC –) y no hay razones para suponer que dicho Tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carecería de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma. En caso de que un proceso judicial interno esté vinculado con una norma andina que constituye un acto aclarado, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos, ya emitidos por la corte andina, sobre el tema en cuestión.
2. En este sentido el TJCA estableció 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».
3. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad en una sentencia de

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

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

interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

D. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135, 136 (literales a, b y f), 137 y 150 de la Decisión 486.
2. De todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, el que a juicio de este Tribunal está vinculado con el artículo 135 de la Decisión 486 es la presunta falta de distintividad del signo solicitado a registro, lo cual está regulado en el literal b) del referido artículo.
3. Así mismo, se interpretarán los demás artículos solicitados por considerarse pertinentes⁴.

E. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.

⁴

Decisión 486

«**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...»

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(...»

«**Artículo 137.-** Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.»

«**Artículo 150.-** Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución:

2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
3. El nombre comercial. Características y su protección.
4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
5. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.
6. Comparación de signos distintivos frente a derechos de propiedad intelectual que generan confusión o asociación.

F. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca

- 1.1. Con relación al literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, este Tribunal se permite señalar que dicha norma constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022 de fecha 11 de abril de 2023 que consta en la GOAC 5154 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154.pdf>

2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa

- 2.1. La interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022 de fecha 13 de marzo de 2023, que consta en la GOAC 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

3. El nombre comercial. Características y su protección

- 3.1. El literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial

emitida en el proceso 231-IP-2021 de fecha 6 de octubre de 2023, que consta en la GOAC 5337 del 11 de octubre de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf>

4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal

4.1. El artículo 137 de la Decisión 486, constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 267-IP-2022 de fecha 27 de julio de 2023, que consta en la GOAC 5256 del 31 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf>

5. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

5.1. Frente al artículo 150 de la Decisión 486, corresponde señalar que dicha norma constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022 de fecha 11 de abril de 2023, que consta en la GOAC 5154 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154.pdf>

6. Comparación de signos distintivos frente a derechos de propiedad intelectual que generan confusión o asociación

6.1. En cuanto al literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 que también fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, corresponde señalar que esta norma regula aspectos relacionados con la comparación de signos distintivos frente a derechos de propiedad intelectual con los que se generan confusión o asociación y que no estén especificados en otra causal de irregistrabilidad, que están vinculados directamente con los siguientes temas específicos:

- Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento.

- Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo a registrar y el título de la obra.
- La nulidad de registro de una marca por infringir el derecho de autor de un tercero.

6.2. 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 por infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento

[1.1] *El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece 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:

(...)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(...).»

[1.2] *Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados.*

[1.3] *El interés de la norma andina en este literal es el precautelar que en el momento del examen de registrabilidad, además de evitar el riesgo de confusión o de asociación con otros signos distintivos, también se precautele el derecho de terceros titulares de otros derechos de propiedad industrial o del derecho de autor. Según el tratadista, Gustavo León y*

León Durán, lo que interesa, a efectos de la aplicación de la causal de irregistrabilidad, es que los derechos de propiedad intelectual merecen una protección especial del derecho y por ello se prohíbe registrar como marca un signo que pudiera afectarlos si es que el titular de tal derecho no ha consentido en ello.⁵

[1.4] *La norma prevé una salvedad y es que medie el consentimiento del titular del derecho anterior a favor de la persona que pretenda el registro de una marca.*

[1.5] *Para que medie el consentimiento señalado como salvedad en esta disposición, este se puede ver reflejado en las distintas formas jurídicas permitidas para la explotación de un derecho de propiedad intelectual, es decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una autorización expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la marca que incorpore un derecho de propiedad industrial.*

[1.6] *En virtud de lo señalado, se deberá analizar si en el caso en concreto se ha identificado la existencia previa de un elemento u objeto protegido por un derecho de propiedad industrial, que resulte similarmente confundible y si al momento de la solicitud de registro de la marca, existió o no consentimiento expreso del titular del derecho.*

[2.] Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo a registrar y el título de la obra

[2.1] *Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con el derecho de autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.⁶*

[2.2] *Si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor, recae en la figura de irregistrabilidad*

⁵ Ver Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 338 a 339.

⁶ Ver interpretación prejudicial 179-IP-2013 del 25 de septiembre de 2013, publicada en la GOAC 2259 del 27 de noviembre de 2013.

contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486.

- [2.3] *De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero por ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de este.*
- [2.4] *En cuanto al derecho de autor, este protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.*
- [2.5] *Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.*
- [2.6] *Para Charria García tal derecho se ejerce «con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor».⁷*
- [2.7] *La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.⁸*
- [2.8] *En relación con dicha necesidad de protección, el registro en el caso de obras artísticas o literarias es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.*
- [2.9] *No se debe olvidar que el principio de la protección marcaria no está*

⁷ Fernando Charria García, «Derechos de Autor en Colombia», Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, 2001, p. 21.

⁸ Ver interpretación prejudicial 98-IP-2014 del 29 de abril de 2015, publicada en la GOAC 2525 del 30 de junio de 2015.

basado solo en la creación, sino en la utilización, es decir se protege un signo compuesto por palabras, letras, gráficos, figuras, etc., que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Por lo tanto, una marca para ser tal, no necesita tener las características de originalidad, bastará que sea lo suficientemente distintiva frente a un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios.

- [2.10] *En este sentido la independencia entre regímenes permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio. Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo más connotado.⁹*
- [2.11] *Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente.*
- [2.12] *En efecto, es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.). Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas, pero del mismo género.¹⁰*

⁹ *Ver interpretaciones prejudiciales números 32-IP-1997 del 2 de octubre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 416 del 15 de marzo de 1999; y 47-IP-2015 del 3 de junio de 2015, publicada en la GOAC 2577 del 3 de septiembre de 2015.*

¹⁰ *Ver interpretación prejudicial 32-IP-1997 del 2 de octubre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 416 del 15 de marzo de 1999.*

[2.13] *Si no se concibe un monopolio de explotación sobre una obra carente de originalidad, tampoco puede concebirse un derecho exclusivo sobre un título que adolezca de ese mismo requisito.¹¹*

[2.14] *De ahí que la prohibición a que se refiere el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, deba ser interpretada en concordancia con la protección que se hace del derecho de autor, específicamente en relación con el título de la obra. En consecuencia, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca, resulta indispensable que:*

[2.14.1] *Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.*

11

Sobre el punto Antequera Parilli comentó:

«El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.

(...)

Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra.

Así, la diferencia entre los títulos originales, como la ‘Doña Bárbara’ de Gallegos, las ‘Lanzas Coloradas’ de Uslar Pietri o ‘El General en su laberinto’ de García Márquez, en comparación con los títulos genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como ‘Amor’, ‘Tú’ o ‘La Noche’.

(...)

“La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.

“El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o índole de la obra (v.gr.: ‘diccionario’, ‘enciclopedia’, ‘recopilaciones’, etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).

(...)

Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título de la misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.

(...)» (Derecho de Autor, 2da. Edición, revisada y actualizada de la obra “El nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela” y su correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la doctrina comparadas. Dirección Nacional del Derecho de Autor -Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, Tomo I, pág. 48.

- [2.14.2] *El uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.*
- [2.15] *Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”. Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario y que no existe en el derecho de autor.*
- [2.16] *Ello daría lugar a un conjunto de prácticas desleales: sucedería, por ejemplo, si una persona deseara tener el monopolio absoluto de una marca o de muchas, como si fueran notorias, para lo cual le bastaría con crear alguna obra de poca dificultad, ponerle un título más o menos original, y lograr, incluso sin necesidad de inscribirlo en un registro, oponerse a toda marca y respecto de cualquier producto y clase que pretendiera identificarse con cualquiera de esos títulos. Se pondría en riesgo, como consecuencia, el sentido del derecho marcario, por cuanto resultaría más efectivo acudir sistemáticamente a las oficinas de derecho de autor para registrar tales obras obteniendo de esta manera monopolios absolutos, como si se tratara de marcas notorias, e incluso sin que sea necesario probar la notoriedad, y luego acudir ante la oficina de registro marcario, simplemente para hacer oposiciones o para obtener transacciones ventajosas con base en la supuesta necesidad legal de “autorización”, que deba ser otorgada para usar cualquiera de los títulos de dichas obras como marcas.*
- [2.17] *Ahora bien, el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa 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:

(...)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(...)».

[2.18] *Es menester advertir que solo será objeto de impedimento al registro como marca los títulos de obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, por cuanto no se protegen obras genéricas ni banales.*

[2.19] *Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el derecho de autor, estará sometido a que este sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el derecho de marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso del título de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad que, como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.*

[2.20] *Por lo tanto, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, se deberá considerar si la obra resulta protegible por la figura del derecho de autor, según corresponda, y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado el signo objeto de análisis, ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión.*

[3.] La nulidad de registro de una marca por infringir el derecho de autor de un tercero

[3.1] *El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa 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:

(...)

- f) *consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;*

(...)

[3.2] *Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor, susceptibles de ser vulnerados.*

[3.3] *El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.¹²*

[3.4] *Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino, en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.¹³*

[3.5] *La norma sobre derecho de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.¹⁴*

[3.6] *El registro del derecho de autor en la normativa andina no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra.¹⁵*

¹² *Ver interpretación prejudicial 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, publicada en la GOAC 2599 del 12 de octubre de 2015. pp. 32-35.*

¹³ *Ibidem.*

¹⁴ *Ibidem.*

¹⁵ *Ver interpretación prejudicial 44-IP-2013 del 16 de julio de 2013 publicada en la GOAC 2249 del 13 de noviembre de 2013, p. 40.*

- [3.7] *Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez, compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.¹⁶*
- [3.8] *Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa¹⁷, o que constituya una marca, siempre y cuando cada uno de ellos cumpla con los requisitos establecidos para tal efecto, respectivamente.*
- [3.9] *Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia —que no es el caso de la normativa andina— de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos.¹⁸*
- [3.10] *En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor o si alguien pretende registrar, aunque sea optativo para el creador, al amparo del derecho de autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero.¹⁹*
- [3.11] *De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136 es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de Propiedad Industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero por ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de este.²⁰*

16 *Ver interpretación prejudicial 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, publicada en la GOAC 2599 del 12 de octubre de 2015. pp. 32-35.*

17 *Ibidem.*

18 *Ibidem.*

19 *Ibidem.*

20 *Ibidem.*

[3.12] *Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que han de tener, ya que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante pues en el caso de que se solicite la protección de obras genéricas o banales no procederá aquella protección.²¹*

[3.13] *Adicionalmente, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que tal impedimento de registro protegido por el derecho de autor estará sometido a que el derecho de autor base de la oposición sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el derecho de marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.²²*

6.3. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos:

- **588-IP-2018** de 6 de mayo de 2020

²¹ *Ibidem.*

²² *Ver interpretaciones prejudiciales números 41-IP-98 del 5 de marzo de 1999, publicada en la GOAC 450 del 21 de junio de 1999, p. 30; 47-IP-2015 del 3 de junio de 2015, publicada en la GOAC 2577 del 3 de septiembre de 2015, pp. 12-14; 140-IP-2015 del 20 de julio de 2015, publicada en la GOAC 2588 del 5 de octubre de 2015 pp. 8-10; y 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, publicada en la GOAC 2599 del 12 de octubre de 2015, pp. 32-35.*

Es pertinente agregar que en la interpretación prejudicial 32-IP-1997 del 2 de octubre de 1998, publicada en la GOAC 416 del 15 de marzo de 1999, el Tribunal señaló lo siguiente:

«Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo.

Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión. Es más —extremando el rigor en el análisis—, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la supranotoriedad como marca del título de una obra.»

- *Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento.*
(Ver párrafos 3.1. a 3.7. de las páginas 11 a 12 de la **interpretación prejudicial 588-IP-2018**, que constan en las páginas 12 a 13 de la GOAC 3993 del 9 de junio de 2020).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203993.pdf>

- **54-IP-2020** de 25 de agosto de 2021

- *Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo a registrar y el título de la obra.*

(Ver párrafos 4.1. a 4.21. de las páginas 13 a 18 de la **interpretación prejudicial 54-IP-2020**, que consta en las páginas 14 a 19 de la GOAC 4329 del 10 de septiembre de 2021).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204329.pdf>

- **177-IP-2016** de 20 de octubre de 2016

- *La nulidad de registro de una marca por infringir el derecho de autor de un tercero.*

(Ver párrafos 2.1. a 2.14. de las páginas 11 a 14 de la **interpretación prejudicial 177-IP-2016**, que consta en las páginas 46 a 49 de la GOAC 2942 del 7 de marzo de 2017).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2942.pdf>

6.4. 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:

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados por la autoridad consultante respecto de los artículos 135 (literal b), 136 (literales a y b), 137 y 150 de la Decisión 486, 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 11001312400120130053300, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en las sentencias emitidas en los procesos 344-IP-2022, publicada en la GOAC 5154 del 12 de abril de 2023; 350-IP-2022, publicada en la GOAC 5146 del 13 de marzo de 2023; 231-IP-2021, publicada en la GOAC 5337 del 11 de octubre de 2023; y, 267-IP-2022, publicada en la GOAC 5256 del 31 de julio de 2023.

SEGUNDO: Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 11001312400120130053300, la cual deberá adoptarla —remitiéndose asimismo a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen actos aclarados indicados en la presente providencia— al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.

TERCERO: Con relación al literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 6.1. a 6.3. de la presente providencia.

CUARTO: 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.

QUINTO: 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 fue aprobada en la sesión judicial de fecha 5 de abril de 2024, conforme consta en el Acta 9-J-TJCA-2024, y 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

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado

Rogelio Mayta Mayta
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 el magistrado presidente y la secretaria general.

Íñigo Salvador Crespo
Magistrado presidente

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.
