



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 334-IP-2015 Interpretación prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno: 2011-00410-00. Referencia: Cancelación de la marca RÍE	2
PROCESO 351-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00532 Referencia: Marcas involucradas CONEXIA y CONEXION.....	10
PROCESO 367-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC de Colombia. Expediente interno del consultante: 2014-092021. Referencia: Marca involucrada BANCO DE LAS MICROFINANZAS	20



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 19 de mayo de 2016

Proceso: 334-IP-2015

Asunto: Interpretación prejudicial

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

Expediente interno: 2011-00410-00

Referencia: Cancelación de la marca RÍE

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 2169 recibido el 8 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 2011-00410-00; y,

El auto de 7 de diciembre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: JAIRO CATAÑO GÓMEZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante, la SIC) DE COLOMBIA



2. Hechos relevantes:

- 2.1. Jairo Cataño Gómez es titular de la marca RÍE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29¹ de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se inscribió bajo el Certificado 128101, con fecha de vigencia hasta el 24 de noviembre de 2014.
- 2.2. El 23 de noviembre de 2009, la sociedad CASA LUKER S.A. formuló acción de cancelación de registro de la marca RÍE (denominativa)², alegando que esta marca no ha sido utilizada en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.
- 2.3. Con fecha 4 de marzo de 2010, Jairo Cataño Gómez contestó la acción de cancelación por falta de uso, aportando las pruebas que, según él, acreditarían el uso de la marca RÍE en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2.4. El 21 de abril de 2010, mediante Resolución 20395, la División de Signos Distintivos de la SIC ordenó la cancelación total por no uso del registro de la marca RÍE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, porque consideró que:

"...no se demostró el uso de la marca RÍE (denominativa), objeto de cancelación, pues las pruebas presentadas refieren el uso en el comercio respecto de unos signos diferentes al registrado (...) LA VACA QUE RÍE y LA AREPA QUE RÍE, los cuales difieren sustancialmente de la marca registrada".
- 2.5. Jairo Cataño Gómez interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, los cuales fueron resueltos por las Resoluciones 36178 de 15 de julio de 2010 y 27625 de 27 de mayo de 2011, respectivamente; ambas confirmando la decisión impugnada.
- 2.6. El 4 de junio del 2012, Jairo Cataño Gómez presentó demanda de acción nulidad y restablecimiento de derecho contra las resoluciones 20395, 36178 y 27625.
- 2.7. Mediante Auto de 21 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

¹ *"Came, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles".*

² Expediente N° 92 264403.

6
A
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2.8. Mediante el Oficio 2169 de 7 de julio del 2015, recibido el 8 de julio de 2015 vía correo electrónico, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 2011-00410-00.

3. Argumentos contenidos en la demanda de nulidad:

Jairo Cataño Gómez señala, en su escrito de demanda, principalmente lo siguiente:

- 3.1. De conformidad con los Artículos 167, 170 y 187 de la Decisión 486 se concluye: *"(...) I. No existe una tarifa probatoria para los medios de prueba que pueda hacer valer la parte titular de la marca demandada, sino que, por el contrario, rige el principio de la libertad de medios de prueba. (...) Por lo consiguiente, la Administración no podrá, sin violar la ley, negarse a tener en cuenta todas y cada una de las pruebas oportunamente aportadas por la parte titular de la marca, con miras a demostrar el uso de la marca RÍE, a través de la marca comercial QUE RÍE"*.
- 3.2. *"(...) Si en una marca registrada, como en el presente caso el signo distintivo RIE (DENOMINATIVA), está compuesta única y exclusivamente por un elemento denominativo, y es usada con una modificación que no altera significativamente la marca en proporción a la cantidad de elementos que se le adicionan, se entiende que existe uso real y efectivo de la marca en la forma en que fue registrada"*.
- 3.3. *"(...) La marca RIE (NOMINATIVA), contra la cual se formuló la cancelación por no uso, es ofertada y puesta en el comercio, es decir, es explotada comercialmente a través de la marca comercial QUE RÍE, correspondiente a las denominaciones LA AREPA QUE RÍE y LA VACA QUE RÍE, con la aclaración y salvedad, que las marcas comercialmente usadas que incluyen las expresiones descriptivas y genéricas LA VACA y LA AREPA, deben ser necesariamente excluidas, por no ser elementos distintivos intrínsecamente"*.
- 3.4. *"(...) Las resoluciones acusadas violaron esta norma³, pues no tuvieron en cuenta este específico y particular caso sub judice, la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado, por tratarse de productos que se producen y se comercializan dentro de restaurantes, como son los establecimientos de comercio de propiedad del señor JAIRO CATAÑO GOMEZ"*.

4. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad:

La SIC manifiesta, en su escrito de contestación a la demanda, básicamente lo siguiente:

³ En alusión a la supuesta violación del primer inciso del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Conforme consta en el encabezado del CAPITULO IV de la demanda, foja 58 del expediente).



- 4.1. *"(...) a expresión "Arepá" y la expresión "Vaca" en relación con los productos comprendidos en las clases 30 y 29 respectivamente, no corresponden a denominaciones respecto de las cuales puedan recaer derechos de exclusividad, en consideración a su carácter descriptivo y genérico, siendo en consecuencia expresiones de dominio público, que no otorgan al conjunto como tal variaciones inadmisibles, ya que no alteran el carácter distintivo de la marca en la forma como está registrada".*
- 4.2. *"(...) es claro que el señor JAIRO CATAÑO GOMEZ, utiliza la marca en estudio de manera diferente a como se encuentra registrada, ya que se incluyen expresiones no comprendidas por el registro concedido (LA AREPA QUE RÍE y LA VACA QUE RÍE); que generan contrario a las afirmaciones del recurrente conforman un conjunto marcario totalmente diferente al protegido por el certificado de registro".*
- 4.3. *"(...) si bien es cierto la marca registrada RÍE, fue concedida con el carácter denominativo, (...) las variaciones encontradas resultan totalmente sustanciales respecto de la marca concedida, ya que se incluyen expresiones totalmente disímiles que generan un primer impacto fonético, visual y conceptual absolutamente diferente al de la marca de la referencia".*

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, este Tribunal considera que sólo procede la interpretación de los artículos 166 (primer y tercer inciso) y 167 de la antes aludida Decisión 486, en atención a que solo estos aspectos son materia de controversia en el presente caso.

C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La cancelación de la marca por falta de uso. La prueba.
2. Uso en el mercado de un signo modificado con elementos adicionales.

D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN:

1. **La cancelación de la marca por falta de uso. La prueba.**
 - 1.1 En el proceso interno la División de Signos Distintivos de la SIC ordenó la cancelación total por no uso del registro de la marca RÍE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, porque consideró que *"(...) no se demostró el uso de la marca RÍE (denominativa), objeto de cancelación, pues las pruebas presentadas refieren el uso en el comercio respecto de unos signos diferentes al registrado (...) LA VACA QUE RÍE y LA AREPA QUE RÍE, los cuales difieren sustancialmente de la marca registrada".* Al respecto resulta pertinente

6
[Handwritten signature and scribbles]



referimos a lo dispuesto en el primer inciso del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 167 de la misma Decisión.

“Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

(...)

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

- 1.2 En reiterada jurisprudencia el Tribunal⁴ se ha manifestado en el sentido de que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatarario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional competente.
- 1.3 La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo pena de que se cancele dicha marca.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca, *v.gr.*, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

⁴ Dentro de la línea jurisprudencial adoptada por éste Tribunal se pueden citar, entre otras, las siguientes interpretaciones prejudiciales 104-IP-2014, 86-IP-2013, 28-IP-2013, 53-IP-2013 y 22-IP-2012.



- 1.4 Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca RÍE (denominativa) se debió y se debe probar de ser pertinente con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. La Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

2. Uso en el mercado de un signo modificado con elementos adicionales.

- 2.1. El tema materia de discusión en el presente caso es si califica como uso de la marca registrada "RÍE" (denominativa) el hecho de que el titular de esta marca haya usado en el mercado las marcas registradas "LA AREPA QUE RÍE" y "LA VACA QUE RÍE". El demandante alegó que la marca "RÍE" (denominativa) es explotada comercialmente a través del signo "QUE RÍE" (denominativo), correspondiente a las marcas registradas "LA AREPA QUE RÍE" y "LA VACA QUE RÍE".

Marca registrada objeto de la acción de cancelación	Marcas registradas utilizadas en el mercado por el demandante	Signo utilizado en el mercado alegado por el demandante
RÍE (denominativa)	LA VACA QUE RÍE (denominativa) LA AREPA QUE RÍE (denominativa)	QUE RÍE (denominativo)

- 2.2. Para la oficina nacional competente de la República de Colombia (la SIC), utilizar "LA AREPA QUE RÍE" o "LA VACA QUE RÍE" es una variación sustancial (modificación significativa) de la marca registrada "RÍE", especialmente por el hecho de que ésta última es solo denominativa, por lo que ordenó la cancelación de la marca "RÍE" por falta de uso.
- 2.3. Este Tribunal observa que el demandante ha registrado ante la SIC diversas marcas que son diferentes entre sí, a saber: RÍE (Certificado 128101), LA VACA QUE RÍE (Certificado N° 193661), LA AREPA QUE RÍE (Certificado N° 297592) y LA AREPA QUE RÍE (Certificado N° 297629).
- 2.4. Para la presente interpretación lo único relevante será determinar los alcances del tercer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que dice lo siguiente:

"(...)

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".



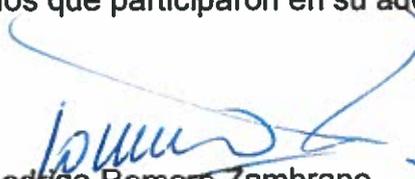
- 2.5. En este sentido, es importante advertir que si el signo utilizado de manera real y efectiva en el mercado ha sido modificado por adición o supresión de elementos insignificantes o no sustanciales, de modo que no se pierde la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, estaremos frente a un uso que debe ser protegido. Por el contrario, si ha habido una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos, de modo que se pierde esa capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, no se habrá acreditado el uso de dicha marca⁵.
- 2.6. Por otra parte, si lo que se pretende es acreditar el uso de una determinada marca registrada mediante el uso de otra marca registrada, el análisis consistirá en determinar si esta última marca configura o no, con relación a la marca anterior, una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos.

Dicho, en otros términos, si lo que se pretende es acreditar el uso de la marca registrada A mediante el uso de la marca registrada B, el análisis consistirá en determinar si la marca B implica o no una modificación sustancial o significativa de la marca A, ya sea por adición o supresión de elementos. Si para el consumidor la marca B es distinta a la marca A, no se acreditará el uso de la marca A mediante el uso real y efectivo en el mercado de la marca B.

- 2.7. Con estos antecedentes, este Tribunal considera que la Corte consultante deberá evaluar si al haberse utilizado en el mercado las marcas registradas "LA AREPA QUE RÍE" y "LA VACA QUE RÍE" se ha acreditado, al mismo tiempo, el uso de la marca registrada "RÍE". Para tal efecto, la Corte consultante deberá tener en consideración, al momento de aplicar el tercer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

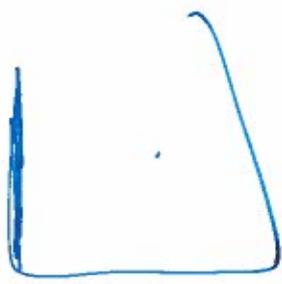

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

⁵ Dentro de la línea jurisprudencial adoptada por éste Tribunal se pueden citar la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 79-IP-2012.




Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA


Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.


Dr. Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE


Dr. Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 334-IP-2015



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de mayo de 2016

Proceso: 351-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante: 2009-00532

Referencia: Marcas involucradas CONEXIA y CONEXION

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 2291, recibido el 16 de Julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00532; y,

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S. A.
(AIRES S. A.)

Handwritten signature and number 6.

Handwritten signature.



Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) - REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero Interesado: SOCIEDAD CONEXIA S. A.

2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 19 de noviembre de 2007 la sociedad CONEXIA S.A., presentó la solicitud de registro de la marca CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO (mixta)¹ para distinguir: papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras Clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materas plásticas para embalaje (no comprendidas en otras Clases), caracteres de imprenta y clichés de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.



- 2.2. Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A., presentó oposición fundamentada en la similitud y confundibilidad del signo solicitado con la marca previamente registrada CONEXIÓN (mixta) para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza².

Marca opositora	Titular	Expediente	Clase	Certificado	Vigencia
CONEXIÓN	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. "AIRES S.A."	05 124016	16	358055	28/03/2018

- 2.3. El 30 de enero de 2009, mediante Resolución 4701, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO (mixta).

¹ Expediente Administrativo 07 121873.

² Material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), especialmente una publicación.



- 2.4. Contra la anterior Resolución, AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S. A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 15279 de 30 de marzo de 2009 y 30460 de 23 de junio de 2009, respectivamente, ambas confirmando la Resolución 4701.
- 2.5. El 14 de septiembre de 2009, AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. planteó demanda de acción de nulidad contra las Resoluciones 4701, 15279 y 30460, dictadas las dos primeras por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, ambos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- 2.6. El 25 de enero de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda.
- 2.7. El 19 de junio de 2014, mediante auto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Acción de Nulidad

AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S. A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 3.1. Que el acto administrativo³ "(...) desconoce y vulnera lo previsto en las siguientes normas constitucionales y legales: i) artículo 209 de la Constitución Nacional; ii) artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; iii) artículo 3° del Código Contencioso Administrativo; iv) artículos 1° y 3° de la Ley 489 de 1998 y; v) artículo 15 de la Ley 962 de 2005 y demás normas concordantes y pertinentes".
- 3.2. "(...) es claro y evidente que entre la marca previamente registrada CONEXIÓN y la marca recientemente concedida CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO existe enorme similitud ortográfica, fonética y visual. La marca solicitada reproduce parte esencial de la marca CONEXIÓN previamente registrada".
- 3.3. "(...) a pesar de tratarse de marcas mixtas que naturalmente contienen elementos gráficos, es de anotar que sin lugar a dudas, el elemento predominante es el nominativo, principalmente porque el carácter de mixto únicamente se lo da el tipo de letra más no la inclusión de figuras y gráficas con relevancia dentro del conjunto".

³ Cuya declaración de nulidad es objeto de la demanda.



- 3.4. "(...) el consumidor confundirá la marca registrada con la ahora solicitada más aún cuando los signos en conflicto están llamados a distinguir la misma clase de productos".
- 3.5. *"(...) es evidente que la similitud conceptual es de gran importancia, pues las dos marcas evocan el mismo concepto de algo que conecta"*.
- 3.6. *"(...) dos marcas que evocan exactamente el mismo concepto "CONEXIÓN", insistimos que las expresiones "sabemos qué sabemos cómo" no son suficientes para que la marca recientemente concebida adquiera la distintividad suficiente en relación con la ya registrada"*.
- 3.7. *"(...) los productos que distingue mi representada con su marcas CONEXIÓN y CONEXIONES están contenidos dentro de la cobertura de productos de la marca recientemente concedida CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO"*.
- 3.8. Que AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S. A. es titular de la marca CONEXIÓN (mixta) para distinguir material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), especialmente una publicación, de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Argumentos de la Contestación a la demanda

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- 4.1. *"(...) el signo solicitado CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO (MIXTO) y las marcas CONEXIÓN (MIXTA), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien estos no coinciden en la expresión CONEXIA y CONEXIÓN, se puede observar que el signo solicitado está acompañado de la expresión SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO, la cual otorga suficiente distintividad e indica el origen empresarial de los productos que amparará"*.
- 4.2. *"(...) el aspecto fonético es diferente, ya que existiendo las diferencias mencionadas, la pronunciación de cada uno de los signos resulta lo suficientemente distintivo en cada caso para evitar el riesgo de confusión"*.
- 4.3. *"(...) el impacto visual que se genera al confrontar los signos es diferente, creando una imagen diferente en la mente del consumidor"*.
- 4.4. *"(...) aunque coinciden en varias de sus letras, sus terminaciones son diferentes (IA – ÓN), lo que causa que la sílaba tónica de cada una ocupe un lugar diferente (conÉxia – conexión), haciéndolas fonéticamente disímiles"*.

4.5. "(...) la expresión CONEXIA no tiene un significado conocido en el idioma, mientras que CONEXIÓN sí, tratándose de un significado comúnmente conocido por el consumidor, por lo que conceptualmente difieren".

5. De la revisión del expediente no consta que la SOCIEDAD CONEXIA S.A.S haya dado contestación a la demanda.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a)⁴ de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán únicamente el Artículo 136 literal a) de la antes referida Decisión por ser aplicable al caso.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.
2. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa simple y compuesta.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.**

- 1.1. En el proceso interno, mediante Resolución 4701, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición por considerar que "(...) las similitudes existentes no son suficientes para genera riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo que las diferencias gramaticales, fonéticas y conceptuales, sumadas a los elementos gráficos que son accesorios en la marca registrada, permiten al consumidor identificar cada una de ellas". En consecuencia, resulta pertinente referirnos a lo dispuesto en el Artículo 136 literal a) de la Comisión de la Comunidad Andina:

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

⁴ 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.

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; (...)"

- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor⁵.
- 1.3. En cuanto al **riesgo de confusión**, el Tribunal ha sostenido que éste puede ser:
 - 1.3.1. **Directo:** Frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro.
 - 1.3.2. **Indirecto:** Cuando el consumidor cree que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- 1.4. En cuanto al **riesgo de asociación**, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
- 1.5. La Corte Consultante al examinar los signos en conflicto debe tener en cuenta que la semejanza entre ellos puede ser:
 - 1.5.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
 - 1.5.2. **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
 - 1.5.3. **Figurativa:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
 - 1.5.4. **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

⁵ Entre ellas: Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006, expedida en el marco del proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006 expedida en el marco del proceso 62-IP-2006.



1.6. Igualmente, el Juez Consultante, observará las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:

1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.6.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

1.7. La Corte Consultante al resolver la controversia deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar, si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la semejanza entre dos signos puede ser fonética, ortográfica, figurativa o conceptual.

1.8. Sin embargo, no resulta suficiente que base el examen de confundibilidad únicamente en la semejanza en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos que amparan las marcas mixtas "CONEXIA" y "CONEXIÓN".

2. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa simple y compuesta

2.1. Como la controversia radica en la confusión de signos mixtos (CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO / CONEXIÓN), es necesario que la Corte Consultante proceda a comparar los teniendo en cuenta que los signos de dicha naturaleza están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

- 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
- 2.3. En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

2.3.1. **Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión.**

2.3.2. **Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:**

- **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
- **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

2.3.3. **Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:**

2.3.3.1. **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.3.3.2. **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.**

2.3.3.3. **Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.**

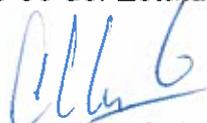
- 2.3.3.4. **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.**
- 2.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:
- 2.4.1. **Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.** La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
- 2.4.2. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.** Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
- 2.4.3. **Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.** Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- 2.4.4. **Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo.** Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
- 2.4.5. **Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.** Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
- 2.4.6. **Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.** Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
- 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos **"CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO"** y **"CONEXIÓN"**. Para su análisis, la Corte Consultante deberá tomar en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál



es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00458, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial es firmada por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

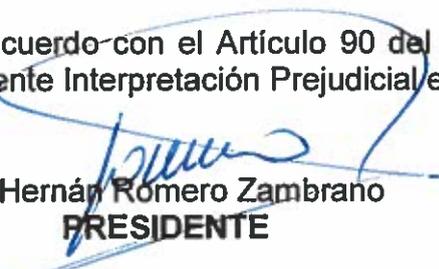

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

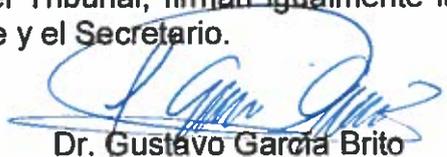

Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO


Hugo Ramiro Gómez Apaza
MAGISTRADO

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


Dr. Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE


Dr. Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 437-IP-2015



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 19 de mayo de 2016

Proceso: 367-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC de Colombia

Expediente interno del consultante: 2014-092021

Referencia: Marca involucrada **BANCO DE LAS MICROFINANZAS**

Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 1003-184, recibido el 2 de julio de 2015, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-092021; y,

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(...)"

"Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.



El auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMÍA S.A.

Demandado: ALFA INMOBILIARIA E INVERSIONES LTDA.

2. Hechos Relevantes

- 2.1. El 11 de agosto de 2014, el BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMÍA S.A. (en adelante, **BANCAMÍA**)², interpuso acción por infracción a derechos de propiedad industrial contra ALFA INMOBILIARIA E INVERSIONES LTDA. (en adelante, **ALFA**), por la utilización de la denominación "Banco de las Microfinanzas" (denominativa) en actividades relacionadas con las clases 35, 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente 14-09202).
- 2.2. El 5 de mayo de 2015, ALFA contestó la acción por infracción.
- 2.3. Por Auto 43997 del 19 de junio de 2015, la SIC solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda

La demandante BANCAMÍA alegó lo siguiente:

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares."

² En su condición de titular de las siguientes marcas:

- a) Bancamía Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. (mixta) de la Clase 38.
- b) Banco de las Microfinanzas de Colombia Bancamía S.A. (denominativa) de la Clase 36.
- c) Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. (denominativa) de la Clase 36.
- d) Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. (denominativa) de la Clase 35.
- e) Banco de las Microfinanzas de Colombia Bancamía S.A. (denominativa) de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

- 3.1. La sociedad demandante presta los servicios financieros de microcrédito y es titular con derecho de uso exclusivo en Colombia de las marcas señaladas en el numeral 2.1 precedente³.
- 3.2. La sociedad demandada ha incurrido en infracción de la marca "BANCO DE LAS MICROFINANZAS" (denominativa) al utilizarla en actividades relacionadas con las clases 35, 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que BANCAMÍA no ha autorizado el uso del signo materia de la controversia.
- 3.3. ALFA no tiene por objeto social la prestación de servicios financieros ni crediticios y/o de banca. Asimismo, no cuenta con autorización para prestarlos, afectando el nombre comercial, enseña comercial, marcas registradas y el buen nombre de BANCAMÍA.
- 3.4. El hecho de que la sociedad demandada use el signo distintivo "BANCO DE LAS MICROFINANZAS" (denominativo) perteneciente a BANCAMÍA la perjudica, considerando no solo la infracción de la marca en sí misma, sino también que se trata de una empresa que ha sido objeto de alerta por parte de las autoridades.
- 3.5. BANCAMÍA, de conformidad con el literal b) del Artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, estima la indemnización de daños y perjuicios a su favor en cien millones de pesos colombianos debido al daño emergente y el lucro cesante por la infracción incurrida en su contra.

4. Argumentos de la contestación

ALFA contestó la demanda señalando que la demandante pruebe los hechos alegados en la demanda, y que se atiene a lo que resulte probado y al fallo del proceso.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. Por Auto 43997 del 19 de junio de 2015 y Oficio 1003-184 de 2015 del 2 de julio del 2015, la SIC solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de que se explique lo siguiente:
 - a) *"¿Se puede configurar la infracción del literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 respecto de una marca para servicios?"*

³ Ver nota a pie de página 2.



- b) *“¿Qué se entiende por inminencia de una infracción contra signos distintivos, especialmente cuando se relacionan con la aplicación o colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos?”*

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

En el presente caso, en el que todavía no se ha pronunciado la SIC respecto de la demanda por infracción de marca presentada por BANCAMÍA, y teniendo en consideración que la sociedad demandada, ALFA, se ha limitado a contestar en su demanda que se atiene a lo que resulte probado y al fallo del proceso, de modo que no se aprecia discusión de alegatos por ambas partes en torno a la controversia, ni fundamentos esgrimidos por la autoridad competente con anterioridad a la solicitud de interpretación judicial, este Tribunal considera que, en el estado en que se encuentra el referido proceso, la presente interpretación prejudicial debe centrarse en responder las preguntas formuladas por la SIC, en los siguientes términos:

- a) La causal de infracción contenida en el literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, en relación con las marcas de servicios.
- b) La inminencia de la infracción en relación con los supuestos del literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN

1. Los Artículos 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establecen lo siguiente:

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) *aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
(...)”

“Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar

6

contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares."

2. **¿Se puede configurar la infracción del Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 respecto de una marca para servicios?**

Previamente a absolver la pregunta formulada por la Corte consultante, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:⁴

a) **Sujetos activos.** Dicha condición recae en:

- (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica.
- (ii) **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

b) **Sujetos pasivos.** Son sujetos pasivos de la acción:

- (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
- (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

1. **Supuesto I:** Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
2. **Supuesto II:** Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

⁴ De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp. 8-9.



3. **Supuesto III:** Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	Es titular de una marca que distingue productos.	Usa la marca directamente sobre productos.	Marca protegida para productos aplicada sobre productos.
Supuesto II	Es titular de una marca que distingue servicios.	Usa la marca sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para servicios aplicada sobre productos.
Supuesto III	Es titular de una marca que distingue productos o servicios.	Usa la marca sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para productos o servicios aplicada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

3. ¿Qué se entiende por inminencia de una infracción contra signos distintivos, especialmente cuando se relacionan con la aplicación o colocación de la "marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos"?

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Decisión 486, el titular de un derecho protegido (sujeto activo) puede iniciar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona (sujeto pasivo) que incurra en la infracción de aquel derecho (infracción del derecho de marca propiamente dicha) o que ejecute actos que la hagan inminente.⁵

⁵ En lo que concierne a la precisión sobre sujetos activos y pasivos, ver de modo referencial el Proceso 346-IP-2015, pp. 8-9.



Previamente, resulta necesario precisar en relación con los dos supuestos en virtud de los cuales es posible entablar acción ante la autoridad nacional competente, que tanto la infracción del derecho de marca propiamente dicha, que supone la existencia de un daño o perjuicio, como los actos a partir de los cuales se determina que existe inminencia de infracción, son considerados por la normativa comunitaria como infracciones a los derechos de los titulares.

Como consecuencia de lo anterior, se debe tomar en cuenta que lo establecido en el Artículo 243 de la Decisión 486⁶, en relación con los parámetros para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, solo resulta aplicable para los casos en los que se ha producido un daño o perjuicio en el sujeto activo. A decir de lo expuesto, la norma citada solo resulta aplicable en el escenario de una infracción del derecho de marca propiamente dicha (o propiamente ejecutada) y no para los casos de inminencia de infracción, puesto que en los casos de inminencia de infracción no se generan daños ni perjuicios.

Para mayor claridad de lo que se viene exponiendo, se entiende por *inminencia de infracción* a aquellos actos previos o preparatorios que significan una amenaza al derecho de propiedad industrial, una amenaza de daño a dicho derecho, en el sentido de que, si no se ha producido la infracción propiamente dicha, la inminencia supone que existe el temor racional y fundado de que va a producirse de forma inmediata.⁷

Así, mientras que el daño y los perjuicios generados a partir del uso no autorizado de una marca registrada —infracción del derecho de marca propiamente dicha— se da en los términos señalados en el punto

⁶ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido."

⁷ VEGA VEGA, José Antonio. "CONTRATOS ELECTRÓNICOS Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES". Reus – Madrid, 2005. Pag. 429.

Vease: <<https://books.google.com.ec/books?id=QewJNswYriqC&pg=PA429&dq=inminencia+de+infracci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=0ahUKewiqu8jYy9fMAhXDmR4KHWH3DOoQ6AEIKjAE#v=onepage&q=inminencia%20de%20infracci%C3%B3n&f=false>> visitado el 13 de mayo de 2016.

6



precedente bajo los supuestos II⁸ y III⁹, la inminencia de infracción se da con los actos que suponen un temor racional y fundado de que el uso no autorizado de una marca registrada va a producirse.

Así, por ejemplo, mientras que el daño a una marca registrada del sujeto activo se da con la efectiva comercialización de productos (identificados con la marca del sujeto activo, pero sin la autorización de este) en el mercado por parte del sujeto pasivo, la inminencia de infracción se da con los actos previos o preparatorios a dicha comercialización realizados por el sujeto pasivo, como es el acuerdo de un órgano societario respecto de la futura comercialización del producto, la descarga de dichos productos en el puerto, su almacenamiento previo a la nacionalización, la confección de etiquetas que luego se colocarán a los productos, etc.

En los ejemplos citados, no se ha producido *la infracción del derecho de marca propiamente dicha*; sin embargo, se trata de actos en los cuales se advierte *inminencia de una infracción*, debido a que existe el temor racional y fundado de que los productos (identificados con la marca del sujeto activo, pero sin la autorización de este) ingresarán y serán comercializados en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Delegatura consultante al resolver el proceso interno 2014-092021, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente 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.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Martha Rueda Merchán
MAGISTRADA

⁸ Aplicar o colocar la marca (registrada para distinguir servicios) o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

⁹ Aplicar o colocar la marca (registrada para distinguir productos o servicios) o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.



Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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



Hernán Romero Zambrano
PRESIDENTE



Gustavo García Pizarro
SECRETARIO

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Handwritten mark