

República de Colombia Rama
Judicial



Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Civil
Secretaria

Bogotá D. C., 22 de noviembre de 2023

Oficio No. A-1020

DEMANDANTE ANGEL COM S.A.

JAVIER CORTÁZAR MORA – APODERADO.

jcortazar@cortazarurdaneta.com

CORTÁZAR URDANETA & CIA – ABOGADOS

asicard@cortazarurdaneta.com

admin@cortazarurdaneta.com

JORGE ENRIQUE CORTAZAR GARCIA FRANCISCO DE

PALA SÁENZ FLÓREZ GUILLERMO SOSSA GÓNZALEZ

info@lizarazuasociados.com

judicialcortazarurdaneta@gmail.com

KEB TECHNOLOGY CO. LTD

SAR SISTEMAS, ASESORIAS Y REDES S.A.S.

JAIRO ANTONIO VELAZQUEZ MEJIA.

JORGE IGNICIO LÓPEZ CARDOZO JORGE

EDUARDO CABRERA VARGAS.CARLOS

JOSE ANGEL ORTEGA

JAIRO RUBIO ESCABAR – APODERADO

jrubio@rubioescoabar.com

JAIR HUMBERTO ORTIZ VALLEJO

MARTHA CECILIA BAHAMÓN DE RESTREPO

RICARDO ÁNGEL OSPINA

CAMILO ÓMEZ RIVERO.

jgomez@camilogomez.com.co

República de Colombia Rama
Judicial



Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Civil
Secretaria

RECAUDO BOGOTÁ S.A.S.
MAURICIO VELANDIA CASTRO - APODERADO
mauriciovelandia@mauriciovelandia.com
DEMANDADO.
PEDRO RUANO CASTRO
JOSE MANUEL ALVAREZ ZARATE
josem.alvarez@alvarezlegal.co
La Ciudad.

REF: No. 11001310301520140031301 de ANGEL COM S.A. contra PEDRO RUANO CASTRO.

Para los efectos y fines legales me permito comunicarle que mediante providencia de fecha 16 de noviembre de 2023, proferida por la Magistrado(a) Dr.(a) **ADRIANA SAAVEDRA LOZADA**, dentro del proceso de la referencia **ORDENÓ**:

“PRIMERO: REANUDAR el presente proceso de conformidad con el Art. 163 del C.G.P.

SEGUNDO: Poner en conocimiento de las partes por el término de tres (3) días, la repuesta allegada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º, del artículo 76 del C. G. del P., se acepta la renuncia del poder otorgado al abogado ANGEL CAMPOS CRUZ como apoderado de la parte demandante, la cual se entiende surtida sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado”.

En consecuencia, procedo a **NOTIFICAR POR AVISO** el auto de fecha 16 de noviembre de 2023 proferido en el proceso No. **11001310 301520140031301** de **ANGEL COM S.A. contra PEDRO RUANO CASTRO.**

providencia que se anuncia al presente aviso. Se fija por 1 día el presente aviso en el micrositio que esta secretaria tiene en el portal web de la Rama Judicial. Además, se remite a los correos electrónicos que reposan en el expediente.

Se remite adjunto copia de la providencia en mención.

Atentamente,


OSCAR FERNANDO CELIS FÉRREIRA
Secretario Judicial



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA QUINTA DE DECISIÓN CIVIL

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA

Magistrada Ponente

Rad. 15-2014-00313-01

Bogotá D.C, dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés
(2023)

Como quiera que se allegó concepto de acto aclarado emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se dispone:

PRIMERO: REANUDAR el presente proceso de conformidad con el Art. 163 del C.G.P.

SEGUNDO: Poner en conocimiento de las partes por el término de tres (3) días, la repuesta allegada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 76 del C. G. del P., se acepta la renuncia del poder otorgado al abogado ANGEL CAMPOS CRUZ como apoderado de la parte demandante, la cual se entiende surtida sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado.

Vencido el término ingrese el expediente al Despacho, para continuar con el trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA

Magistrada

Firmado Por:
Adriana Saavedra Lozada
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **64a5dcb687b6264be6cdf0e3099dab281f06a8c317ed621bf604b00bb73ce13f**

Documento generado en 16/11/2023 05:40:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>


MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA SAAVEDRA LOZADA RV: Providencia judicial aprobada por el TJCAN el 11.07.2023 dentro de Exp. Int. No. 11001310301520140031301

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota

<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 13/07/2023 12:51

Para:2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (7 MB)

Of. No.532-S-TJCA-2023, 13.07.2023.pdf; Proceso 387-IP-2022..pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA SAAVEDRA LOZADA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA

Secretario Sala Civil

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá

Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305

Teléfono 423 33 90 Extensión 8349

Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Tribunal de Justicia CAN <secretaria@tribunalandino.org>

Enviado: jueves, 13 de julio de 2023 12:45

Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Providencia judicial aprobada por el TJCAN el 11.07.2023 dentro de Exp. Int. No. 11001310301520140031301

Doctor

Oscar Fernando Celis Ferreira

Secretario

Sala Civil

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá

República de Colombia

Presente.-

Referencia: Proceso 387-IP-2022

A tiempo de saludarle cordialmente y por instrucciones de la Dra. Karla Rodríguez Noblejas, Secretaria General, me permito enviar en anexo el Oficio No.532-S-TJCA-2023, a través del cual se notifica providencia judicial aprobada por este Tribunal dentro del proceso de referencia.

Gentilmente solicito acusar recibo del presente correo electrónico.

Atentamente,

Alexandra Viñamagua Taday
Secretaría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina



Teléfono: (+593) 23801980 Ext. 6004
E-mail: secretaria@tribunalandino.org

Dirección: Av. 12 de Octubre 24-528 y calle Luis Cordero,
Edificio World Trade Center, Torre B, piso 15,
Quito - Ecuador
www.tribunalandino.org.ec

--

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email and any attachments are for the sole use of the intended recipient(s) and contain information that may be confidential and/or legally privileged. If you have mistakenly received this email, please notify the sender by reply email and delete the message. Any disclosure, copying, distribution or use of this communication is prohibited.

El contenido de este mensaje es confidencial y su destino es para el uso exclusivo de la persona o entidad al cual está dirigido. Se le informa que está estrictamente prohibido difundir, imprimir, hacer pública, copiar, distribuir, o utilizar de forma alguna esta información. Si usted recibió esta información por error, infórmenos, por favor, a la brevedad posible, a los teléfonos señalados o a la dirección de correo electrónico que emitió este mensaje.

www.tribunalandino.org.ec



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 13 de julio de 2023
Oficio N° 532-S-TJCA-2023

Doctor

Oscar Fernando Celis Ferreira

Secretario

Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá

República de Colombia.

Presente.-

Referencia: 387-IP-2022.- Interpretación Prejudicial solicitada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia. Expediente interno: 11001310301520140031301.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted con la finalidad de notificarle el contenido de la providencia judicial, cuya copia se acompaña, aprobada por este Tribunal el día 11 de julio de 2023, dentro del proceso de referencia.

Atentamente,


Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria General



Adj. Lo indicado



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de julio de 2023

Proceso: 387-IP-2022

Asunto: Interpretación prejudicial

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

Expediente de origen: 13-54936

Expediente interno del consultante: 11001310301520140031301

Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 258, 259 y 267 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Tema objeto de la consulta prejudicial: Los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO:

El Oficio recibido vía correo electrónico el 11 de octubre de 2022 mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 258, 259 y 267 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 11001310301520140031301.

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



isu

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno:

Demandante: Angelcom S.A.

Demandado: Pedro Ruano Castro

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

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

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

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

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

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



prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO:

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

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



R. G. 2



ISC

imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,

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

CUARTO:

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

QUINTO:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados. *isr*



(...))»

C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 258, 259 y 267 de la Decisión 486⁴.
2. Las mencionadas normas comunitarias regulan los aspectos relacionados con los actos de competencia desleal previstos en la Decisión 486 y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos:
 - Los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486.
 - La diferencia entre infracción de derechos marcarios y actos de competencia desleal. Las autoridades competentes.
 - Particularidades relacionadas con la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial.

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.] Los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486

Definición de competencia desleal

[1.1] Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de

⁴ Decisión 486.-

«Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.»

«Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.»

isa



las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.⁵

[1.2] Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.⁶

[1.3] El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.⁷

[1.4] Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares⁸.

[1.5] Sobre el particular, el artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 38-IP-98 de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 del 17 de marzo de 1999.

⁶ Ver Interpretación Prejudicial 01-IP-2018 de 8 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3215 del 23 de febrero de 2018.

Ibidem.

Ibidem. *in*



«Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.»

[1.6] De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.⁹

[1.7] En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.¹⁰

[1.8] La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)¹¹. Veamos en detalle ambos elementos:

- a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
- b) Es desleal porque, en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrarios a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

[1.9] El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal

⁹ Ver Interpretación Prejudicial 217-IP-2015 de 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2616 del 26 de octubre de 2015.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, *La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar*. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol. 9, núm. 9, enero-diciembre 2013, p. 143. *isr*



desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

Los actos de competencia desleal previstos en el artículo 259 de la Decisión 486

[1.10] El artículo 259 de la Decisión 486 establece que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Los actos de confusión

[1.11] En el primer grupo (literal a) están los actos susceptibles de generar **confusión** en el público consumidor con relación al establecimiento, los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial **de un competidor**.

[1.12] Se trata de todas aquellas conductas susceptibles de alterar la percepción de la realidad por parte de los consumidores y usuarios, de modo que puedan hacerles dudar [incurrir en confusión] acerca de la procedencia empresarial de los bienes o prestaciones ofertados en el mercado, y así, afectar sus decisiones y preferencias a favor de uno [el agente económico que comete el acto de competencia desleal] y en perjuicio de otro u otros [el competidor o competidores del agente económico que comete el acto de competencia desleal].¹²

Así, por ejemplo, si para atraer más clientes, el agente utiliza, para identificar su establecimiento, un signo distintivo idéntico o similar al nombre comercial de un competidor.

[1.13] Como señala el artículo 20 de la Ley de Competencia Desleal

¹² Luis Alberto Marco Arcalá, *Artículo 20 – Prácticas engañosas por confusión para los consumidores*, en AA.VV. (Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, director), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Editorial Aranzadi, SA – Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 584-585. *isc*



española¹³, se reputan desleales aquellas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar el comportamiento económico de los consumidores o usuarios.

[1.14] En sentido similar, el literal a) del numeral 2 del artículo 6 de la Directiva europea sobre las prácticas comerciales desleales¹⁴ establece que también se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor.

[1.15] Según Gustavo León y León, en este primer grupo también podemos comprender a los actos que configuran una «explotación indebida de la reputación ajena», esto es, que tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero y que, con frecuencia, se materializan mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.¹⁵

[1.16] Sobre el particular, el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal española establece que se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, menciona esta disposición, que se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera

¹³ Ley 3/1991, publicada en el BOE núm. 10 del 11 de enero de 1991, según el texto consolidado al 29 de septiembre de 2022.

¹⁴ Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada Diario Oficial de la Unión Europea el 11 de junio de 2005.

¹⁵ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*, Tomo 2, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2022, p. 372. *KL*



procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Los actos de denigración

[1.17] En el segundo grupo (literal b) están los actos de **denigración** o descrédito del **competidor**; es decir, las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

[1.18] Para entender mejor los supuestos contemplados en el segundo grupo, resulta pertinente mencionar el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal española, la cual considera como desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero [el competidor del agente infractor] que sean aptas para menoscabar su crédito [reputación] en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

[1.19] El literal b) del artículo 259 de la Decisión 486 no contempla todos los supuestos de denigración, sino aquellos que se encuentran relacionados con los derechos de propiedad industrial del competidor o competidores, como marcas, nombres comerciales, patentes de invención, entre otros.

Sería el caso, por ejemplo, de que el agente afirmara que los productos del competidor, identificados con una determinada marca, son nocivos para la salud, pero tal afirmación no es verdadera. Este acto de competencia desleal desacredita la reputación de la marca (y de los productos identificados con ella) del competidor.

[1.20] Respecto del segundo grupo, Gustavo León y León menciona a los que se pueden denominar como «actos de descrédito comercial», que a su vez comprenden¹⁶:

- a) Todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.
- b) Los «actos de denigración», que son aquellos que tienen como efecto real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos.
- c) Los «actos de comparación y equiparación indebida», que consisten, en el primer caso, en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta

¹⁶ Ibidem, pp. 374-375. *ysu*



competidora; y, en el segundo caso, en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena. Para verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión, inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos.

Los actos de engaño

- [1.21] Finalmente, el tercer grupo (literal c), se refiere a los actos de **engaño** relacionados con los propios productos o prestaciones del infractor. Como dice la norma andina, se trata de indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre elementos objetivos del producto (o servicio), tales como su naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, del infractor.

Así, por ejemplo, atribuir que el producto goza de una denominación de origen de la que, en rigor, carece; o indicar que sus productos provienen de un lugar geográfico determinado, explicitando o insinuando una indicación de procedencia, pero resulta que los productos son fabricados en otro lugar.

- [1.22] El literal g) del numeral 1 del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal española considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre aspectos como la naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.

- [1.23] El acto de engaño puede derivar de dos tipos de actuaciones positivas, pues habrá deslealtad no solo cuando el acto de competencia «contenga información falsa», sino también cuando ese acto ofrece «información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o puede inducir a error a los destinatarios». De este modo, en cualquiera de los dos supuestos se alcanza un mismo resultado; esto es, que bien por encerrar afirmaciones falsas y, que por tanto, no se corresponden con la realidad, bien por contener afirmaciones veraces que, sin embargo, por la razón que sea, generan una impresión falsa en quien se dirige, la representación que se hace por sus destinatarios no se compadece con la realidad de

ISE



las cosas, incurriendo así en el error.¹⁷

La tipificación de los actos de competencia desleal

[1.24] El artículo 259 de la Decisión 486 admite la posibilidad de que existan otros supuestos de competencia desleal vinculados a los derechos de propiedad industrial, pues al margen de los allí establecidos, claramente se consigna la expresión: «entre otros». Así, con mayor razón pueden existir otros supuestos de actos de competencia desleal que no están vinculados a los derechos de propiedad industrial. Es así que los Países Miembros de la Comunidad Andina pueden tener legislación nacional que tipifique supuestos de competencia desleal distintos a los establecidos en los artículos 259 y 262 de la Decisión 486, tanto vinculados a los derechos de propiedad industrial como no vinculados a dichos derechos.¹⁸


De las acciones de competencia desleal¹⁹


[1.25] El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.


[1.26] De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad.

[1.27] Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.

[1.28] En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.


¹⁷ José Antonio García-Cruces González, *Artículo 5 – Actos de engaño*, en AA.VV. (Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, director), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Editorial Aranzadi, SA – Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 121-122.


¹⁸ Es el caso, por ejemplo, de la Ley 256 de 1996 por la cual se dictan normas sobre competencia desleal (Colombia), del Decreto Legislativo 1044 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal del 2008 (Perú) o de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del 2011, última reforma Suplemento del Registro Oficial 311, 16-V-2023 (Ecuador).

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial 130-IP-2007 de 17 de octubre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1584 del 11 de febrero de 2008. 



[1.29] *El artículo 269 dispone, por su parte, que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.*

[2.] La diferencia entre infracción de derechos marcarios y actos de competencia desleal. Las autoridades competentes

[2.1] *De conformidad con lo establecido en los artículos 155, 156 y 238 de la Decisión 486 constituye una infracción a un derecho marcario el que un tercero, sin autorización o consentimiento del titular del registro de una marca, realice cualquiera de los actos tipificados en los seis literales del referido artículo 155 de la Decisión 486, teniendo en consideración los conceptos vertidos en el mencionado artículo 156 de la referida norma andina. El titular del derecho marcario puede entablar acción por infracción, vía denuncia o demanda, contra dicho agente económico en los términos mencionados en el artículo 238 de la Decisión 486.*

[2.2] *Por tanto, constituye una infracción marcaria el que un tercero, sin autorización o consentimiento del titular del registro marcario, realice cualesquiera de 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 esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- b) *suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- c) *fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
- d) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*
- e) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al*

isc

W

AG 2



titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

- f) *usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.*

[2.3] *Por su parte, el artículo 258 de la Decisión 486 considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor²⁰.*

[2.4] *Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.²¹*

[2.5] *El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores²².*

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial 38-IP-98 de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 del 17 de marzo de 1999.

²¹ Ver Interpretación Prejudicial 01-IP-2018 de 8 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3215 del 23 de febrero de 2018.

²² Ibidem.

isc



[2.6] *Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros similares²³.*

[2.7] *El artículo 259 de la Decisión 486 establece que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, **entre otros**, los siguientes:*

- a. *cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
- b. *las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,*
- c. *las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.*

[2.8] *Adicionalmente, el artículo 262 de la Decisión 486 establece que constituirá competencia desleal los siguientes actos realizados respecto de un secreto empresarial:*

- a. *explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;*
- b. *comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el literal a) precedente con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;*
- c. *adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;*

Ibidem. 



- d. *explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el literal c) precedente;*
- e. *explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; o,*
- f. *comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.*

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resulte, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

[2.9] *El artículo 259 de la Decisión 486 admite la posibilidad de que existan otros supuestos de competencia desleal vinculados a los derechos de propiedad industrial, pues claramente menciona que los allí establecido son, entre otros. Dada esta situación con mayor razón pueden existir otros supuestos de competencia desleal no vinculados a los derechos de propiedad industrial. Es así que los Países Miembros de la Comunidad Andina pueden tener legislación nacional que tipifique supuestos de competencia desleal distintos a los establecidos en los artículos 259 y 262 de la Decisión 486, tanto vinculados a los derechos de propiedad industrial como no vinculados a dichos derechos.²⁴*

[2.10] *Algunos hechos tipificados como infracción marcaría eventualmente podrían constituir actos de competencia desleal. Así, por ejemplo, lo señalado en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 («usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro») podría ser similar a lo establecido en el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 («cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor»). Sin*

24

Es el caso, por ejemplo, de la Ley 256 de 1996 por la cual se dictan normas sobre competencia desleal (Colombia), del Decreto Legislativo 1044 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal del 2008 (Perú) o de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del 2011, última reforma Suplemento del Registro Oficial 311, 16-V-2023 (Ecuador). *JKL*



embargo, es necesario diferenciar la naturaleza de las infracciones marcarias de la de los actos de competencia desleal.

[2.11] La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)²⁵. Veamos en detalle ambos elementos:

- a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
- b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

[2.12] La infracción marcaria se consuma con la actividad, incluso de carácter preparatorio, de usar de una u otra forma un signo distinto idéntico o similar a una marca registrada o notoria (o renombrada), al punto que es posible que el infractor desconozca la existencia del titular de la marca y/o del registro marcario. La infracción marcaria afecta un derecho de propiedad industrial en cabeza del titular del registro.

Diferencia entre actos de competencia desleal e infracción marcaria

[2.13] Algunos hechos tipificados como infracción marcaria eventualmente podrían constituir actos de competencia desleal. Así, por ejemplo, lo señalado en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 («usar en el comercio un signo idéntico

Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, *La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar*. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol. 9, núm. 9, enero-diciembre 2013, p. 143.



o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro») podría ser similar a lo establecido en el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 («cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor»). Sin embargo, es necesario diferenciar la naturaleza de las infracciones marcarias de la de los actos de competencia desleal.

[2.14] El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

[2.15] La infracción marcaria se consume con la actividad, incluso de carácter preparatorio, de usar de una u otra forma un signo distinto idéntico o similar a una marca registrada o notoria (o renombrada), al punto que es posible que el infractor desconozca la existencia del titular de la marca y/o del registro marcario. La infracción marcaria afecta un derecho de propiedad industrial en cabeza del titular del registro.

Las autoridades competentes

[2.16] Los artículos 238 y 267 de la Decisión 486 se refieren a la «autoridad nacional competente» para el conocimiento de las acciones de infracción a derechos de propiedad industrial y acciones por competencia desleal, de modo que la legislación interna de cada País Miembro decide qué autoridad administrativa o jurisdiccional conocerá las acciones por infracciones marcarias y cuál las acciones por competencia desleal. La legislación interna de cada país puede establecer que la misma autoridad conozca ambos tipos de acciones, o puede establecer que sean autoridades diferentes. Es más, puede establecer que determinados actos de competencia desleal (por ejemplo, los vinculados a la afectación de derechos de propiedad industrial) sean conocidos por una autoridad y que otros actos de competencia desleal sean conocidos por otra autoridad.

[3.] **Particularidades relacionadas con la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial**

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

[3.1] **Sobre si los Países Miembros de la Comunidad Andina pueden regular en su legislación interna la prohibición de**

ISC

1

[Handwritten signature]



actos de competencia desleal adicionales o complementarios a los actos de competencia desleal previstos en la Decisión 486

[3.1.1] *Sí lo pueden hacer, tal como se explica en el párrafo 2.9 precedente.*

[3.2] **Sobre si la fiscalización de la competencia desleal podría tener incidencia sobre el uso de marcas cuyo registro fue otorgado de conformidad con las disposiciones previstas en la Decisión 486**

[3.2.1] *Sí podría tener incidencia. Si el acto de competencia desleal se realiza a través del registro de una marca (otorgado de conformidad con las disposiciones previstas en la Decisión 486) o el uso de esta en el mercado, la autoridad competencia desleal podría ordenar como medida correctiva el cese de la conducta constitutiva del acto de competencia desleal, lo que podría tener incidencia sobre el uso de dicha marca como, por ejemplo, el abstenerse de vender productos bajo dicha marca, el retiro del mercado de tales productos, etc.*

[3.3] **Sobre si se puede considerar el registro de una marca, de manera aislada o analizada en el contexto de otros hechos, como un acto que persigue perpetrar, ejecutar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal**

[3.3.1] *De conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486, 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.*

[3.3.2] *Si la solicitud de registro de una marca puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el registro ya otorgado puede constituir un instrumento para perpetrar, facilitar o consolidar el acto de competencia desleal.*

[3.3.3] *No solo a partir del artículo mencionado en el párrafo precedente, sino también en función de los supuestos que la legislación nacional tipifique como actos de competencia desleal (por ejemplo, los actos de imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales²⁶) sí es posible considerar el registro de una marca, de manera aislada o analizada en el*

²⁶ De modo referencial, es el caso del literal c) del numeral 3 del artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del Ecuador.



contexto de otros hechos, como un acto que persigue perpetrar, ejecutar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

[3.4] **Sobre si la autoridad de propiedad industrial (la autoridad del registro marcario) tiene competencia para conocer actos de competencia desleal, u otra autoridad puede tener competencia para conocer actos de competencia desleal**

[3.4.1] Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 2.13 precedente, la legislación nacional puede identificar los actos de competencia desleal que pueden ser conocidos por la autoridad de propiedad industrial. Asimismo, es posible que determinados actos de competencia desleal sean conocidos por la autoridad de propiedad industrial y que otros actos de competencia desleal sean conocidos por otra autoridad²⁷.

[3.5] **Sobre si la autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal puede ordenar al infractor que deje de usar las marcas registradas a través de las cuales se perpetró, ejecutó, facilitó o consolidó un acto de competencia desleal**

[3.5.1] Considerando las respuestas brindadas a las preguntas precedentes es posible afirmar que la autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal puede ordenar al infractor que deje de usar la marca registrada a través de la cual se perpetró, ejecutó, facilitó o consolidó un acto de competencia desleal. Tal sería el caso, por ejemplo, que la referida autoridad ordenara al infractor el abstenerse de vender productos bajo dicha marca, el retiro del mercado de tales productos, etc.

[3.5.2] Lo que no podría la autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal es invalidar o anular el registro marcario, pues ello es de competencia de la autoridad de propiedad industrial.

[3.5.3] Por tal razón es importante diferenciar el mandato (de la autoridad) que afecta al registro en sí del mandato (de la autoridad) que afecta el uso de la marca. Como se ha dicho, la autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal puede ordenar al infractor que deje de usar la marca registrada a través de la cual se perpetró, ejecutó, facilitó o consolidó un acto de competencia desleal.

27

A modo de ejemplo, en el Perú, determinados actos de competencia desleal (vinculados a la propiedad industrial) son conocidos por la Comisión de Signos Distintivos y otros actos de competencia desleal son conocidos por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

isu



[3.5.4] Una figura jurídica diferente al mandato de dejar de usar una marca en el mercado es la renuncia al registro prevista en el artículo 171 de la Decisión 486.

[3.6] **Sobre el riesgo de confusión entre envases y empaques en el contexto de un acto de competencia desleal**

[3.6.1] Para analizar el riesgo de confusión entre envases y empaques la autoridad debe tener en consideración todos los elementos involucrados: el diseño de las formas, los materiales utilizados, los colores, los elementos gráficos y denominativos, y la disposición de los elementos antes mencionados. Se trata de un análisis integral que tiene por objeto comparar el envase con el empaque, o dos envases, o dos empaques.

[3.6.2] La actuación de buena fe implica que cada empresario, sobre la base de su esfuerzo empresarial (eficiencia), diseña sus propios envases y empaques, lo que evidentemente tiene un costo. La competencia desleal, por el contrario, supone atraer clientes de manera desleal (sin esfuerzo empresarial), caso en el cual, por ejemplo, el empresario infractor, o imita el envase o empaque del competidor simplemente para ahorrar los costos que implicaría elaborar un diseño propio, o imita el envase o empaque para inducir a error al consumidor y así desviar la clientela. Ambos casos de imitación constituyen actos de competencia desleal.

[3.6.3] La imitación a una iniciativa empresarial será lícita si ella es desarrollada de conformidad con la buena fe empresarial. Por ejemplo, si alguien pone un restaurante con karaoke nada impide que otro empresario, sobre la base de su libre iniciativa privada y libertad de empresa, imite la iniciativa de poner también un restaurante con karaoke, conservando cada uno sus marcas y los diseños propios de cada establecimiento, de modo que no haya riesgo de confusión, ni directo ni indirecto, respecto del origen empresarial de ambos negocios.

[3.6.4] Por tanto, un primer límite al derecho de imitación es respetar los derechos de propiedad industrial existentes (marcas, nombres comerciales, lemas comerciales). Un segundo límite es que no haya riesgo de confusión directo o indirecto. Un tercer límite, según la tipificación interna de cada país, será si la imitación es sistemática, lo que evidencia el aprovechamiento del esfuerzo y gastos en innovación en los que incurre el competidor. *is*



3. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los procesos 136-IP-2020 del 19 de octubre de 2022²⁸; 186-IP-2017 de 7 de septiembre de 2018²⁹ y 43-IP-2018 de 8 de noviembre de 2018³⁰.
4. Adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas:
- (i) **En el marco de la Decisión 486 y la jurisprudencia del TJCA ¿cuáles son los presupuestos de las siguientes conductas susceptibles de ser calificadas como de competencia desleal: actos de desorganización, actos de descrédito, inducción a la ruptura contractual y cláusula general de prohibición?**
- (ii) **¿Qué papel desempeña en la configuración de las anteriores conductas el grado de acierto, fundamento o convicción de las afirmaciones efectuadas por un agente del mercado, que su competidor estima como lesivas de su reputación empresarial y edifica como la base de la estructuración de prácticas anticompetitivas?**

Dado que la Decisión 486 no tipifica como actos de competencia desleal los actos de desorganización y la inducción a la ruptura contractual, no corresponde dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

En lo que respecta a los actos de descrédito y la cláusula general de prohibición, la autoridad consultante puede remitirse a los criterios jurídicos interpretativos mencionados en la presente interpretación prejudicial.

5. 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:

²⁸ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5067 de 3 de noviembre de 2022.

Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205067.pdf>

²⁹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3381 de 28 de septiembre de 2018.

Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203381.pdf>

³⁰ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3465 de 3 de diciembre de 2018.

Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203465.pdf>



DECIDE:

- PRIMERO:** Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001310301520140031301, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial.
- SEGUNDO:** Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
- TERCERO:** Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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

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


Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada


Gustavo García Brito
Magistrado


Hugo R. Gómez Apac
Magistrado


Íñigo Salvador Crespo
Magistrado



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




Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada presidenta


Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

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