

**República de Colombia
Rama Judicial**



**Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil - Secretaria**

Bogotá D. C., 6 de marzo de 2023

AVISO No.0205

Señor (a)

DEMANDANTE.

INDUSTRIAS GRECO ROMANA S.A.S.

grecoromanas1@yahoo.com

MARIA CAROLINA VIEIRA RICARDO APODERADA

amarquez@contextolegal.com

mvieira@contextolegal.com

ANDRÉS MÁRQUEZ ACOSTA APODERADO.

amarquez@contextolegal.com

mvieira@contextolegal.com

DEMANDADO.

SYC MULTIPROYECTOS S.A.S

sebastian8601@hotmail.com

JULIANA JARAMILLO IDÁRRAGA APODERADA

jjj1988@hotmail.co

La Ciudad.

REF: NOTIFICACIÓN POR AVISO DE FECHA 3 DE MARZO DE 2023

**REF: Verbal No.11001319900120201984802 de INDUSTRIAS GRECO ROMANA S.A.S.
contra SYC MULTIPROYECTOS S.A.S.**

Para los efectos y fines legales me permito comunicarle que mediante providencia de fecha 3 de marzo de 2023, proferida por el Magistrado(a) Dr.(a) **IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA**, dentro del proceso de la referencia ordenó:

**Bogotá, D.C., Av. Calle 24 N° 53 – 28 Torre C Oficina 305
Conmutador 4233390 Ext. 8349 Fax Ext. 8350 – 8351**

secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

**República de Colombia
Rama Judicial**



**Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil - Secretaria**

*Se pone en conocimiento de las partes la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia. A efectos de continuar con el trámite que corresponda a esta instancia, se **REANUDA** en presente proceso.*

En efecto procedo a **NOTIFICAR POR AVISO** el auto del 3 de marzo de 2023 proferido en el proceso **No.11001319900120201984802 de INDUSTRIAS GRECO ROMANA S.A.S. contra SYC MULTIPROYECTOS S.A.S.** providencia que se adjunta al presente aviso.

Se fija por 1 día en la Cartelera de la Secretaria, así como 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 FERREIRA
Secretario Judicial

**Bogotá, D.C., Av. Calle 24 N° 53 – 28 Torre C Oficina 305
Conmutador 4233390 Ext. 8349 Fax Ext. 8350 – 8351**

secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá, D.C., tres (03) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	Verbal – propiedad intelectual
Demandante	Industrias Greco Romana S.A.S.
Demandados	SYC Multiproyectos S.A.S.
Radicado	110013199 001 2020 19848 02
Instancia	Segunda
Decisión	Reanuda proceso y corre traslado de concepto

1. En atención a que en providencia del 12 de noviembre de 2021, este Despacho suspendió el presente asunto a fin de surtir la interpretación prejudicial obligatoria ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos del artículo 125 del estatuto de dicho órgano y que, en comunicado del 13 de febrero de 2023, se acercó la documentación correspondiente, se procede a:

1.1. Reanudar el trámite, al haberse evacuado el objeto de la suspensión.

1.2. Correr traslado a las partes, por el término de **tres (03) días**, de la consulta “*proceso: 318-IP-2021*” suscrita en Quito, el 15 de diciembre de 2022.

2. Por secretaría, publíquese en el estado electrónico el archivo para conocimiento de las partes.

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 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: **2390cd098a48009222c2bf80836c767d4722d1490bedd485b545e7ceb45961c5**

Documento generado en 03/03/2023 09:31:06 AM

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

MEMORIAL DR IVAN DARIO ZULUGA CARDONA RV: Interpretación prejudicial, Exp. Int. No.11001319900120201984802

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secscribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 10/02/2023 5:02 PM

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

MEMORIAL DR IVAN DARIO ZULUGA CARDONA

Atentamente,



República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
Secretaría Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá

Av. calle 24 N° 53-28 Torre C - Oficina 305
Teléfono: 423 33 90 Extensión 83-49
Email: secscribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Judicial

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

Enviado el: viernes, 10 de febrero de 2023 4:47 p. m.

Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secscribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Interpretación prejudicial, Exp. Int. No.11001319900120201984802

Doctor
Oscar Fernando Celis Ferreira
Secretario
Sala Civil
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
República de Colombia
Presente.-

Referencia: Proceso 318-IP-2021

A tiempo de saludarle cordialmente y por instrucciones de la Dra. Karla Rodríguez Noblejas, Secretaria General, me permito enviar en anexo el Oficio No.083-S-TJCA-2023, a través del cual se notifica la interpretación prejudicial emitida 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, 09 de febrero de 2023
Oficio N° 083-S-IJCA-2023

Doctor

Oscar Fernando Celis Ferreira

Secretario

Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá

República de Colombia.

Presente.-

Referencia: 318-IP-2021 Interpretación Prejudicial solicitada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia. Expediente interno: 11001319900120201984802.

De mi consideración:

Adjunto al presente sírvase encontrar en treinta y dos fojas útiles, copia certificada de la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso de la referencia.

Atentamente,


Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria General



Adj. Lo indicado



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de diciembre de 2022

Proceso: 318-IP-2021

Asunto: Interpretación prejudicial

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

Expediente de origen: 20-119848

Expediente interno del Consultante: 11001319900120201984802

Referencia: Presuntos actos por infracción a los derechos de propiedad industrial y derechos sobre lema comercial alegados por Industrias Greco Romana S.A.S. contra SYC Multiproyectos S.A.S.

Normas a ser interpretadas: Artículos 113, 129, 155 (Literales a, c y d), 157, 175 (párrafo 2) y 243 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección
2. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias
3. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales
4. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el



- comercio
5. Usos que no requieren autorización del titular de la marca
 6. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO:

El Oficio N° C-1103 del 23 de noviembre de 2021, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, 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 113, 129, 130, 131, 154, 155 (Literal a y c), 157 y 175 (párrafo 2) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 11001319900120201984802; y,

El Auto del 7 de octubre de 2022, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Industrias Greco Romana S.A.S.

Demandada: SYC Multiproyectos S.A.S.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si la sociedad SYC Multiproyectos S.A.S. infringió o no los derechos de propiedad industrial de Industrias Greco Romana S.A.S. al presuntamente fabricar, ofrecer, introducir en el comercio y utilizar productos, identificados con la marca **TM GYM** (mixta)¹ registrada a su nombre, que reproducirían los diseños industriales

¹ Para identificar productos y servicios de las Clases 6 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

registrados a favor de la sociedad demandante².

2. Si la sociedad SYC Multiproyectos S.A.S., habría infringido o no los derechos sobre el lema comercial de Industrias Greco Romana S.A.S. al usar la frase «**GIMNASIOS AL AIRE LIBRE**» para identificar equipos para gimnasio y productos relacionados identificados con su marca **TM GYM** (mixta).
3. Si «**GIMNASIOS AL AIRE LIBRE**», lema comercial registrado a favor de Industrias Greco Romana S.A.S. para proteger productos y servicios de las Clases 6, 28, 37 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza, se trataría de una denominación genérica en el mercado para identificar una línea de productos.
4. Si correspondería el pago por daños y perjuicios a favor de Industrias Greco Romana S.A.S.

C. **NORMAS A SER INTERPRETADAS**







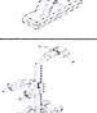
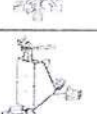






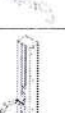


La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 113, 129, 130, 131, 154, 155 (Literal a y c), 157 y 175 (párrafo 2) de la Decisión 486. Procede la interpretación de los Artículos 113, 129, 155 (Literales a y c), 157 y 175 (párrafo 2) de la Decisión 486³.

De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 155 (Literal d) y 243 de la Decisión 486⁴, por ser pertinentes.

No se interpretarán los Artículos 130, 131 y 154 de la Decisión 486, por no ser asunto controvertido dentro del proceso la protección conferida a un diseño industrial, ni el derecho a su uso exclusivo.

D. **TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección.
2. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias.
3. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.
4. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.
5. Usos que no requieren autorización del titular de la marca.
6. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.
7. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

Nº.	Fecha	Expediente	Diseño	Certificado	Resolución Fecha Registro
1	20/02/17	HC2017-000 7427		9321	45974 del 23-10-2017
2	28/02/17	HC2017-000 7680		8859	57329 del 23-10-2017
3	20/02/17	HC2017-000 7533		9900	53328 del 23-10-2017
4	31/10/2017	HC2017- 0311218		10073	9342 del 12 02-2018
5	31/10/2017	HC2017-001 1225		89071	9340 del 12 02-2018
6	01/11/2017	HC2017-001 1520		10031	9351 del 12 02-2018
7	01/11/2017	HC2017- 0611521		10034	9350 del 12 02-2018
8	31/10/2017	HC2017-001 1193		10075	9344 del 12 02-2018
9	31/10/2017	HC2017-001 1229		10078	9333 del 12 02-2018
10	01/11/2017	HC2017-001 1263		10076	9345 del 12 02-2018
11	01/11/2017	HC2017-001 1250		10033	9036 del 12 02-2018
12	01/11/2017	HC2017-001 1293		10079	9347 del 12 02-2018
13	01/11/2017	HC2017-001 1287		10059	9337 del 12 02-2018
14	31/10/2017	HC2017-001 1199		10102	15210 del 02-03-2018
15	01/11/2017	HC2017-001 1834		10039	9059 del 12 02-2018
16	26/02/2018	HC2018-000 2019		10133	29330 del 30-04-2018
17	30/11/2019	HC2018-000 3659		10201	45176 del 13-07-2018



3 **Decisión 486.-**

«**Artículo 113.-** Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.»

«**Artículo 129.-** El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.»

«**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;
- (...);
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- (...)).

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

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

«**Artículo 175.-** (...)

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.»

4 **Decisión 486.-**

«**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:

- (...);
- 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;
- (...)).

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



E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección

1.1. En el proceso interno Industrias Greco Romana S.A.S. presentó demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra SYC Multiproyectos S.A.S., sobre la base de diseños industriales registrados a su favor.

1.2. El Artículo 113 de la Decisión 486 define al diseño industrial de la siguiente manera:

«**Artículo 113.-** Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.»

1.3. Sobre el particular, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente:

«La finalidad del diseño industrial radica en el hecho de que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.»⁵

1.4. En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la «finalidad» o «función» del producto, no se estaría frente a un diseño industrial, sino que podría tratarse de un modelo de utilidad. En este sentido, serán los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan una naturaleza jurídica característica al diseño industrial.

-
- 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.»

⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.



- 1.5. José Manuel Otero Lastres⁶ concibe al diseño industrial como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, cuyo bien jurídicamente protegido es el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial. Esto es, que el diseño es una creación realizada en la forma de un producto (innovación formal) que se materializa en las características de su propia apariencia o de su ornamentación, cuya finalidad consiste en conferirle al producto un valor añadido desde el punto de vista comercial: hace al producto estéticamente más atractivo para el consumidor y, por tanto, susceptible de ser vendido con mayor éxito.⁷
- 1.6. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir una función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, esto es, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente, aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.⁸
- 1.7. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial. En consecuencia, toda persona física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y tener la facultad de explotarlo, debe necesariamente registrarlo.⁹
- 1.8. Una vez registrado por la Oficina Nacional Competente, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga, tal como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486:

«Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier

⁶ Haciendo referencia a la exposición de motivos de la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

⁷ José Manuel Otero Lastres, *Capítulo XXI. Rasgos conceptuales del diseño industrial*, en Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons – Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 365.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 140-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2257 del 26 de noviembre de 2013.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 55-IP-2002 de fecha 17 de julio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002.



tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.»

- 1.9. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**¹⁰. Sobre la base del Artículo 115 de la Decisión 486, el Tribunal entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales.

Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).¹¹

- 1.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en un documento elaborado por la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI¹², en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

- (i) **Finalidad estética (apariciencia especial).** La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o

¹⁰ El TJCA, en la Interpretación Prejudicial N° 486-IP-2015 del 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2961 del 10 de marzo de 2017, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad:

1. Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
2. Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y
3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 486-IP-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2961 del 10 de marzo de 2017.

¹² Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, *Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales (documento preparado para la Novena Sesión, a realizarse del 11 al 15 de noviembre de 2002)*, Ginebra, 1 de octubre de 2002 (SCT/9/6), pp. 7 y 8.
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_6.pdf (Consulta: 1 de noviembre de 2022).



tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.¹³

- (ii) **Visibilidad.** Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación.
- (iii) **Recae sobre aspectos no técnicos.** Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.
- (iv) **Incorporación en un artículo utilitario.** Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, debe estar plasmada sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial.

1.11. En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular para ejercer el derecho de uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen, reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.¹⁴

1.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.

2. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias

2.1. En el proceso interno se discute si las diferencias entre el diseño registrado y el diseño utilizado serían secundarias o sustanciales, por lo que corresponde tratar el tema del cotejo entre diseños industriales.

2.2. Como bien hemos señalado, el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. En efecto, la existencia de diferencias mínimas, secundarias, no desvirtúa la existencia de una

¹³ Se puede ver la Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 382-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2698 del 22 de marzo de 2016.



infracción.

- 2.3. El diseño deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados, son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. No habrá infracción, si las diferencias son sustanciales.
- 2.4. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes (caso en el cual habrá infracción); sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales¹⁵ (caso en el cual no habrá infracción).
- 2.5. Una vez que la autoridad competente se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas:
 - a) Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios de los diseños comparados, de conformidad con lo anotado anteriormente.
 - b) La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor.
 - c) Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, estos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo.
- 2.6. En el caso materia de análisis, la comparación señalada en los párrafos precedentes se deberá efectuar entre el diseño protegido y el diseño utilizado, en virtud de lo cual, corresponderá determinar si las diferencias existentes entre los diseños son sustanciales o secundarias.

¹⁵ Ver Interpretación prejudicial N° Proceso 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.



3. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales

- 3.1. En el proceso interno se discute si existe riesgo de confusión entre el lema comercial «**GIMNASIOS AL AIRE LIBRE**» (denominativo) registrado a favor de Industrias Greco Romanas S.A.S., y la expresión «**GIMNASIOS AL AIRE LIBRE**» utilizada por la sociedad SYC Multiproyectos S.A.S., en la identificación de sus equipos para gimnasios, por lo que corresponde analizar en qué consiste un lema comercial.
- 3.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.
- 3.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos¹⁶ ha expresado lo siguiente:

«Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como "un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará".»

- 3.4. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente¹⁷:
- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486).
 - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).

¹⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 9-IP-2013 de fecha 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2194 del 15 de mayo de 2013; 186-IP-2014 del 10 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2514 del 9 de junio de 2015; y 2-IP-2014 del 30 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2355 del 30 de junio de 2014.

¹⁷ Ver Interpretación N° 160-IP-2011 del 14 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2053 del 22 de mayo de 2012.



- 3.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
- 3.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad¹⁸.

4. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

- 4.1. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales a), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente:
- 4.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto¹⁹.
- 4.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 establece 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;
- 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 ésta 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

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 132-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146 del 1 de diciembre de 2004.

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 2016.

- d) 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 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.»

4.4. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características²⁰:

- a) **Sujetos activos:** personas que pueden interponer la acción:
 - (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
 - (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:** personas sobre las cuales recae 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 de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016.

4.5. El **Literal a)** del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:²¹

- **Supuesto I:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
- **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.
- **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	El titular de una marca que distingue productos.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos.	Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
Supuesto II	El titular de una marca que distingue servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.
Supuesto III	El titular de una marca que distingue productos o servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para productos o servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

4.6. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados,

²¹ Ver la Interpretación Prejudicial N° 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.

asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización²². Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor como, por ejemplo, a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

- 4.7. El acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que esta suele consumarse con el uso indebido de la marca en el comercio, por lo que la norma lo que pretende otorgar es la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito²³.
- 4.8. Del **Literal c)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:²⁴
- Que la marca del titular esté «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
 - Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
- 4.9. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir, a quien

²² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la Lengua Española*. Definición de acondicionar:

«1. tr. Dar cierta condición o calidad.

2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.

3. tr. climatizar.

4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista.

5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.

6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo> (Consulta: 1 de noviembre de 2022).

²³ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de marcas en la Comunidad Andina*, Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.

²⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.



comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.²⁵

- 4.10. La comercialización a que se refiere dicho Literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.²⁶
- 4.11. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo Artículo.²⁷
- 4.12. La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.²⁸
- 4.13. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.²⁹
- 4.14. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribire los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.³⁰

25 *Ibidem.*

26 *Ibidem.*

27 *Ibidem.*

28 *Ibidem.*

29 *Ibidem.*

30 *Ibidem.*



- 4.15. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:³¹
- (i) **Fabricar:** incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
 - (ii) **Comercializar:** incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales.
 - (iii) **Detentar:** incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.
- 4.16. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.³²
- 4.17. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal, el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición³³.
- 4.18. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.
- 4.19. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.³⁴
- 4.20. La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración

³¹ *Ibidem.*

³² *Ibidem.*

³³ Ver Interpretación Prejudicial N° 539-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017.

³⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.



probatoria consagrados en la legislación nacional.

- 4.21. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez, este podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca, quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo.
- 4.22. Del **Literal d)** del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor³⁵ con el titular del registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido Literal:

- a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.**

La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.

- b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.
- c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir, además, productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los

³⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.



signos y los productos o servicios identificados por ellos deben ser exactamente iguales.

4.23. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión³⁶.

Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486

4.24. En ese sentido, en atención a los Literales a), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

«**Artículo 244.-** La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.»

4.25. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.³⁷

4.26. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica³⁸, a saber:³⁹

a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el

³⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2230 del 26 de agosto de 2013.

³⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

³⁸ Al respecto, se sugiere revisar: Víctor Sebastián Baca Oneto, *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General*. En: Revista «Derecho & Sociedad», editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269.

³⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.

- b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.
- c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.
- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

4.27. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en el Artículo 244 de la Decisión 486, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.⁴⁰

4.28. Respecto del plazo de dos años, este se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.⁴¹

4.29. En cambio, respecto del plazo de cinco años⁴², dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos.⁴³

- Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).

⁴⁰ *Ibidem.*

⁴¹ *Ibidem.*

⁴² Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

⁴³ Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.



- Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.
- Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
- Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.

4.30. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.⁴⁴

4.31. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.⁴⁵

4.32. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.⁴⁶

4.33. En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la

⁴⁴ *Ibidem.*

²⁸ *Ibidem.*

⁴⁶ *Ibidem.*



denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.⁴⁷

- 4.34. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.⁴⁸
- 4.35. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá compararse el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como, de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.⁴⁹
- 4.36. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.⁵⁰
- 4.37. Cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma⁵¹.
- 4.38. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar, igualmente, que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto

⁴⁷ *Ibidem.*

⁴⁸ *Ibidem.*

⁴⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 342-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de noviembre de 2018.

⁵⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

⁵¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.



de interpretación restrictiva, y que «su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria»⁵².

4.39. Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuenta las reglas descritas en los párrafos 4.29 al 4.34 precedentes, en lo que fuere pertinente.

5. Usos que no requieren autorización del titular de la marca

5.1. En virtud de que el consultante solicitó la interpretación del Artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal abordará este tema.

5.2. El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen, entre otros actos, su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual dispone lo siguiente:

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

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

5.3. El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto de la utilización de dicha marca siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. Siendo ello así, los actos o

⁵² Ver Interpretación Prejudicial N° 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio de 2015.

usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen:

- a) **Su propio nombre, domicilio o seudónimo:** Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular del registro y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico⁵³.
- b) **Un nombre geográfico.** En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole; por un lado, el interés particular del titular del registro y; por otro lado, el interés consistente en el uso general de ese nombre geográfico⁵⁴.
- c) **Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.** Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten o dificulten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante⁵⁵.

5.4. Cualquier de los actos descritos en los párrafos anteriores podrán constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones de uso contempladas en el precitado Artículo 157, en donde se dispone las siguientes condiciones para la procedencia de la excepción comentada:⁵⁶

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

⁵³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial*. Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ OMPI. "Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los de los Derechos de Propiedad Intelectual". Op. Cit.

⁵⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° Proceso 415-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

productos o servicios⁵⁷.

En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto del interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información⁵⁸.

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

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

Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios⁵⁹.

- c) **Que se limite a propósitos de identificación o de información.** La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores.
- d) **Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.** El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones

⁵⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual...Op. Cit.*, p. 8.

⁵⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 690 del 23 de julio de 2001.

⁵⁹ *Ibidem*.



esenciales de la marca, que es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio, por lo que de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo.

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

- 5.5. Es preciso indicar que las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas.
- 5.6. Por otro lado, en virtud del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad:
- a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;
 - b) Ofrecer en venta;
 - c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados;
 - d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.⁶⁰

Asimismo, como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Artículo 157 exige que el uso se haga:

- (i) De buena fe;
- (ii) Que tenga una finalidad informativa; y,
- (iii) Que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el

⁶⁰ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 62-IP-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2540 del 31 de julio de 2015.



origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

- 5.7. La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el segundo párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial «no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones».⁶¹
- 5.8. En esa línea, en relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios⁶², es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
- 5.9. El segundo requisito de licitud —referido a que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público— engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable; esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; e, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones⁶³.
- 5.10. Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser

⁶¹ Jorge Jaeckel Kovaks, *Apuntes sobre Competencia Desleal*. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 45; citado en los Proceso 149-IP-2007 del 23 de noviembre de 2007 y Proceso 137-IP-2009 del 10 de marzo de 2010.

⁶² Ver Interpretación Prejudicial N° Proceso 62-IP-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2540 del 31 de julio de 2015.

⁶³ *Ibidem*.



susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así, el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión de que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión de que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos⁶⁴.

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

6. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

6.1. En el proceso interno, la demandante reclama el pago por indemnización de daños y perjuicios a la demandada por el uso no autorizado de los diseños industriales y el lema comercial registrados a su favor, por lo que corresponde interpretar el contenido del Artículo 243 de la Decisión 486.

6.2. El mencionado Artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada por el actor en el curso del proceso, el cual deberá acreditar o aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

6.3. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

6.4. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias

⁶⁴ *Ibidem.*



que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos (las ganancias obtenidas de no haberse dado la infracción). En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

- 6.5. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios, como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (Literal b del Artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieren concedido (Literal c del Artículo 243). «En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas»⁶⁵.
- 6.6. En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional podrá establecer el monto de la indemnización sobre la base de los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable⁶⁶.

7. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

7.1. ¿En qué eventos se puede entender que un producto incorpora o reproduce un diseño industrial, constituyendo el acto como

⁶⁵ Ver Interpretación Prejudicial N°116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172 de 7 de marzo del 2005.

⁶⁶ De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, «cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.» Ver Interpretaciones Prejudiciales números 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto del 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2614 de 23 de octubre de 2015; y, 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2228 de 16 de agosto de 2013.



conducta infractora?

Para dar respuesta a la pregunta que antecede la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los párrafos 1.4., 1.5., 1.6., 1.10. del Tema 1 y 4.4., 4.5., 4.6., 4.8., 4.9., 4.13., 4.15., 4.16., 4.17., 4.22., 4.37. y 4.38. del Tema 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

7.2. ¿En qué consiste una diferencia secundaria respecto al análisis de un diseño protegido?

Para dar respuesta a la pregunta que antecede la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

7.3. ¿Cuáles son los criterios para establecer una infracción de derechos de propiedad industrial respecto de un diseño?

La autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los párrafos 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10. y 1.11. del Tema 1, los párrafos 2.2., 2.3. y 2.4. del Tema 2 y el Tema 4 de la presente interpretación prejudicial

7.4. ¿Cuáles son los criterios para establecer una infracción de derechos de propiedad industrial respecto a un lema comercial?

Para dar respuesta a la pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los párrafos 3.2., 3.3., 3.4. y 3.6., del Tema 3 y el Tema 5 de la presente interpretación prejudicial.

7.5. ¿En qué casos puede entenderse que un lema comercial tiene una denominación genérica?

En el presente caso el asunto controvertido es la infracción de los derechos de propiedad industrial.

Sin embargo, para complementar la respuesta a la pregunta planteada la autoridad consultante deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

La **denominación genérica** determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o

servicios de que se trate.⁶⁷

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.⁶⁸

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.⁶⁹

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones genéricas al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas se deben excluir del cotejo de la marca.⁷⁰

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (genéricas) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.⁷¹

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento genérico, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.

El que un término sea genérico para un producto o servicio de una clase

⁶⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 110-IP-2015 de fecha 25 de setiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2624 del 6 de noviembre de 2015.

⁶⁸ *Ibidem.*

⁶⁹ *Ibidem.*

⁷⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3003 del 26 de abril de 2017.

⁷¹ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2752 del 11 de julio de 2016.



también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es genérico para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno **N°11001319900120201984802**, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45-J-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Feijóo
Secretario



Notifíquese a la autoridad 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.