

**Nueva jurisprudencia en
materia de Propiedad
Intelectual
del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina**

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Conexión entre bienes y servicios

Interpretación Prejudicial 100-IP-2018, publicada el 26 de junio de 2018

- El riesgo de confusión entre signos distintivos y el principio de especialidad.
- Criterios sustanciales que determinan —por sí mismos— la existencia de conexión entre los productos y/o servicios que identifican a los signos en conflicto:
 - a. El grado de sustitución (sustituibilidad o intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
 - b. La complementariedad entre sí de los productos o servicios.
 - c. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).
- Otros criterios.

**Marca notoria y marca
renombrada**

Marca notoria y marca renombrada

Marca notoria = *well-known mark or notorious mark*

Marca renombrada = *famous mark*

Interpretación Prejudicial 269-IP-2016, publicada el 10 de julio de 2018

- La marca notoria se encuentra regulada en la Decisión 486 (**marca notoria D486**).
- La marca renombrada **NO** se encuentra regulada en la Decisión 486.
- La marca notoria D486 es conocida en el sector pertinente.
- La marca renombrada es conocida más allá del sector pertinente; es conocida prácticamente por casi todo el público en general (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google).

Marca notoria y marca renombrada

- Ambas marcas rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. También rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.
- La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo **absoluto**, por lo que es protegida respecto de **TODOS** los productos o servicios.
- La marca notoria D486 rompe el principio de especialidad en forma **relativa**, por lo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Marca notoria y marca renombrada

- Quien alegue que una marca es notoria D486 debe probar esta circunstancia (artículo 228 de la Decisión 486).
- La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de lo que la *teoría general del proceso* conoce como aquellos hechos conocidos por todos que no necesitan ser probados.
- Como la marca renombrada es conocida por casi todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.
- Si la autoridad de propiedad industrial considera que una marca no es renombrada, debe permitir que su titular pruebe que es una marca notoria D486.

Marca notoria y marca renombrada

- Si ambas marcas son protegidas en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en dichos país miembro, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país miembro.
- Corresponde rechazar una solicitud de cancelación del registro de una marca notoria D486 o de una marca renombrada por el solo hecho de que no está siendo usada en el país miembro donde se pide su cancelación.
- Si bien la marca notoria D486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.

**Criteria para resolver conflictos
entre un nombre comercial y una
marca**

Interpretación Prejudicial 317-IP-2017, publicada el 28 de junio de 2018

- El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486 no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión del nombre comercial.
- El nombre comercial registrado se protege en todo el territorio del país miembro.
- El registro de una marca confiere protección a este signo distintivo en todo el territorio del país miembro, aunque sea usado solo en una fracción de dicho territorio.

Interpretación Prejudicial 317-IP-2017, publicada el 28 de junio de 2018

- Problemas con la anterior jurisprudencia del TJCA.
- La actual jurisprudencia del TJCA afirma lo siguiente:

En tanto no haya riesgo de confusión pueden coexistir en ámbitos geográficos distintos un nombre comercial no registrado y una marca registrada idénticos o similares.

Interpretación Prejudicial 317-IP-2017, publicada el 28 de junio de 2018

- Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado idéntico o similar, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del territorio de un país miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial —pese a que su uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el mencionado registro marcario.

Interpretación Prejudicial 317-IP-2017, publicada el 28 de junio de 2018

- Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión con alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro, de una marca idéntica o similar, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial.
- El titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado.

Interpretación Prejudicial 317-IP-2017, publicada el 28 de junio de 2018

- Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos.
- En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto.

**Infracción marcaria y la libertad
de expresión de los consumidores**

Interpretación Prejudicial 294-IP-2015, publicada el 16 de octubre de 2017

- En ejercicio de su derecho fundamental de la libertad de expresión, los consumidores pueden manifestar su queja o disconformidad respecto de la calidad de bienes o la prestación de servicios que consumen en el mercado.
- Estas quejas o reclamos, en algunos casos pueden conducirse a través de cauces formales, como por ejemplo a través de los procedimientos de protección al consumidor, pero también pueden conducirse a través de situaciones más informales, como sería el manifestar su disconformidad en su entorno familiar, social o laboral.

Interpretación Prejudicial 294-IP-2015, publicada el 16 de octubre de 2017

- Si el consumidor utiliza medios de comunicación masiva o las redes sociales para manifestar su disconformidad, y con ello eventualmente daña la imagen de un operador económico, este puede utilizar los mecanismos legales que franquera la ley relativos a los casos de posible difamación o calumnia, de ser el caso, que, como es evidente, son mecanismos legales distintos a los que involucra una infracción de derechos marcaríos .

Interpretación Prejudicial 294-IP-2015, publicada el 16 de octubre de 2017

- En caso un consumidor se considere engañado respecto de un producto adquirido o servicio contratado, bien podría presentar una denuncia o queja ante las autoridades correspondientes o manifestar su insatisfacción por cualquier otra forma o medio, haciendo alusión a un determinado operador económico, sin que esto pueda considerarse un uso a título de marca, destinado a confundir o con ánimo de lucro.

Interpretación Prejudicial 294-IP-2015, publicada el 16 de octubre de 2017

- Cosa distinta es si el presunto consumidor no actúa en interés propio, sino en realidad en interés de otro agente económico, caso en el cual sí podríamos estar ante un supuesto de infracción marcaria.
- En aquellos casos en los que uno o más presuntos consumidores en realidad actúan bajo la instrucción o influencia de un agente económico competidor del titular de la marca, este sí podría iniciar una denuncia o demanda por infracción de derechos contra dicho competidor, quien en realidad es un agente económico que se esconde detrás de las declaraciones de los presuntos consumidores .

**Reglamento que regula aspectos
vinculados con la solicitud de
emisión de Interpretaciones
Prejudiciales**

Acuerdo 08/2017, publicado en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena el 29 de
noviembre de 2017, modificado por el Acuerdo
04/2018, publicado el 14 de mayo de 2018

Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud de emisión de Interpretaciones Prejudiciales

- Finalidad del Reglamento.
- Consulta obligatoria y facultativa.
- Métodos de interpretación del derecho comunitario andino.
- Contenido de la Interpretaciones Prejudiciales.

Preguntas e informes de carácter técnico y/o normativo (modificado por el Acuerdo 04/2018)

- La autoridad administrativa, juez o árbitro consultante, así como las partes intervinientes en el proceso interno, pueden formular preguntas o remitir informes de carácter técnico y/o normativo relacionados con el contenido y alcances de la norma andina a ser interpretada.
- La autoridad consultante solo rechazará las preguntas o informes de las partes que considere impertinentes o improcedentes.

Informes escritos u orales de carácter técnico y/ o normativo (modificado por el Acuerdo 04/2018)

- El Tribunal podrá solicitar a las autoridades de los Países Miembros, así como a organizaciones e instituciones internacionales, informes escritos u orales sobre aspectos de carácter técnico y/ o normativo.
- De modo excepcional, el Tribunal podrá convocar a todas las partes intervinientes en el proceso interno a los informes orales antes referidos.
- Se pondrá en conocimiento del consultante la realización del informe oral para que asista si lo considera pertinente.

Gracias...