



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de junio de 2021

Proceso: 609-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente de origen: 12 126354

Expediente interno del consultante: 11001032400020130023000

Referencia: Nulidad del registro de la marca **PASO A LA U** (mixta)

Norma a ser interpretada: Artículo 172 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales
2. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 5473 de fecha 19 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020130023000.

El Auto de 3 de mayo de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.



A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Federico Diaz Quintero

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

Tercero interesado: Fausto Sáenz Orjuela¹

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es si procedería la acción de nulidad interpuesta por el señor Federico Diaz Quintero en contra del registro de la marca **PASO A LA U** (mixta)² perteneciente al señor Fausto Sáenz Orjuela, al presuntamente haber sido obtenido de mala fe.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³. Procede la Interpretación solicitada por ser pertinente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

¹ En el proceso se manifiesta que también participa como tercero interesado el señor Carlos Arias Marroquín, sin embargo, en el expediente no se encuentra la contestación a la demanda por parte del señor Arias Marroquín.

² Registrada para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

³ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

«**Artículo 172.**- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.»



1. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales.
2. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales

- 1.1. En el proceso interno el señor Federico Diaz Quintero interpuso acción de nulidad ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de que se declare la nulidad del registro de la marca **PASO A LA U** (mixta). En atención a ello, resulta pertinente analizar el presente tema.

- 1.2. El Artículo 172 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«**Artículo 172.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.»

- 1.3. El Artículo 172 reconoce dos tipos de nulidad de un registro marcario: la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

- 1.4. La nulidad absoluta ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 134 y todos los supuestos previstos en el Artículo 135 de la Decisión 486. Así, con relación al primer párrafo del Artículo 134, que también es la causal prevista en el Literal a) del Artículo 135, será nulo el registro si el signo no es apto para distinguir un producto o servicio en el mercado o no es susceptible de representación gráfica. Así también será nulo si el signo carece de distintividad intrínseca, conforme al Literal b) del Artículo 135, o si incurre en cualquiera de las causales previstas en los demás Literales (c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p) del Artículo 135.



La nulidad absoluta busca la protección del ordenamiento andino y el interés público subyacente, por lo que la acción de nulidad absoluta puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento; es decir, no prescribe la acción de la nulidad absoluta.

- 1.5. La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos previstos en el Artículo 136 (sus Literales a, b, c, d, e, f, g, h), o cuando el registro hubiese sido obtenido mediando mala fe, lo que ocurre, por ejemplo, con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actuó sabiendo que dañaba o perjudicaba a un tercero, etc.

La nulidad relativa busca la protección del tercero afectado por el registro marcario. Si bien la acción de nulidad relativa puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona, esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

- 1.6. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro.

2. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

- 2.1. En el proceso interno, el señor Federico Diaz Quintero solicitó que se declare la nulidad del registro de la marca **PASO A LA U** (mixta), por presuntamente haber sido obtenido de mala fe. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.
- 2.2. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente:

«Artículo 172.- (...)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.»

- 2.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguientes dos supuestos:
 - (i) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.



(ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe.

- 2.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.⁴
- 2.5. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos areros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.⁵
- 2.6. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.⁶
- 2.7. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.⁷
- 2.8. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

⁵ Ibidem.

⁶ Ibidem.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015.



jurídicas de concesión de derechos de la marca.⁸

- 2.9. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.⁹
- 2.10. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.¹⁰
- 2.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.¹¹
- 2.12. El análisis que se realice debe partir de "indicios razonables" que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.¹²
- 2.13. Por «indicio razonable» se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos

⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.

¹² Ibidem.



amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.¹³

- 2.14. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
- 2.15. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca **PASO A LA U** (mixta), incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N° **11001032400020130023000**, 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 21 de junio de 2021, conforme consta en el Acta 14-J-TJCA-2021.


Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala 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.

¹³ Ibidem.

