



# TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 001-2024

Volumen I



Criterios jurídicos interpretativos relevantes  
emitidos por el TJCA en el año 2023

Si el TJCA tiene competencia para interpretar una norma argentina vinculada con el ACE 59

Sobre la necesidad de solicitar interpretación prejudicial o adoptarla cuando el árbitro no se pronuncia sobre el fondo de la controversia

Sobre la solicitud y nulidad de registro de un signo distintivo realizada de mala fe

Acuerdos de coexistencia pacífica de signos distintivos

El regalo o sorteo de productos o servicios como limitación al derecho de uso exclusivo de una marca

Quito, enero 2024

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Cuaderno Judicial 001-2024*  
– *Criterios jurídicos interpretativos relevantes emitidos por el TJCA en el año 2023*,  
*Volumen 1*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, enero  
2024.

© **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

**Diagramación y elaboración de contenido:**

Mario Mateo Santos Pérez

**Imagen de la portada:**

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

# **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

## **Magistrados**

Íñigo Salvador Crespo (Presidente)

Sandra Catalina Charris Rebellón

Hugo R. Gómez Apac

Rogelio Mayta Mayta

## **Secretaria General**

Karla Margot Rodríguez Noblejas

## **Jefa Administrativa y Financiera**

Germania Achig Castellanos

## **Abogados Asesores**

Alejandra Muñoz Torres

Carlos Sebastián Garcés Vásquez

Carlos Gonzalo Vaca Dueñas

John Alexander García Rodríguez

Mariohr Pacheco Sotillo

## **Auxiliares Judiciales**

Mario Mateo Santos Pérez

Nicolás Guevara Ruales

## **Consultora legal**

Lupe Helena Núñez del Arco Viteri

## **Consultora de Comunicación**

Angie Carolina González Rojas

## Índice:

- Si el TJCA tiene competencia para interpretar una norma argentina vinculada con el ACE 59.....4
- Sobre la necesidad de solicitar interpretación prejudicial o adoptar una ya emitida cuando el árbitro o tribunal arbitral no se pronuncia sobre el fondo de la controversia.....6
- Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.....8
- Nulidad de registro de un signo que fue solicitado de mala fe.....10
- Sobre la eficacia en la Comunidad Andina de un acuerdo de coexistencia de marcas celebrado en un país no miembro del proceso de integración subregional andino.....13
- El regalo (o sorteo) de productos (o servicios) ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria como limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere de la autorización de su titular para usarla.....15

**1. Si el TJCA tiene competencia para interpretar una norma argentina vinculada con el ACE 59<sup>1</sup>**

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 487-IP-2019 del 27 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 del mismo mes, el TJCA se pronunció sobre las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que son susceptibles de ser interpretadas prejudicialmente por la corte andina.

El Tribunal manifestó lo siguiente:

**«...Naturaleza de la norma que ha sido sometida a consideración del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para su interpretación prejudicial**

...En el presente caso, la autoridad consultante solicitó una interpretación prejudicial a fin de que indique desde qué momento entró en vigencia la Resolución 114/2012 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, acerca del ACE 59.

...Luego de analizar la naturaleza jurídica del ACE 59 del 18 de octubre de 2004, se colige que se trata de un tratado internacional firmado al amparo de los mecanismos establecidos por la Asociación ALADI. Si bien en su firma participaron Colombia y Ecuador, Países Miembros de la Comunidad Andina, no firmaron como bloque de integración, sino individualmente considerados. En efecto, ni Bolivia ni Perú forman parte de este acuerdo.

...Por otro lado, de la revisión de la Resolución 114/2012 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, se observa que se trata de la norma interna de un país que no es miembro de la Comunidad Andina, que además instrumentaliza un tratado internacional que no forma parte del ordenamiento comunitario andino.

---

<sup>1</sup> Acuerdo de Complementación Económica 59 suscrito entre los gobiernos de la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la República de Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela.

...Conforme a lo previsto en el Tratado de Creación del TJCA, este tipo de instrumentos internacionales no forman parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Por otro lado, la solicitud de la autoridad consultante tampoco hace referencia a una norma concreta que sí pertenezca al ordenamiento jurídico comunitario andino.

...En consecuencia, no corresponde al Tribunal, en el marco de una interpretación prejudicial, pronunciarse sobre el derecho interno de los Países Miembros, como tampoco cuando se trata de determinar el alcance y la fecha de entrada en vigor de una norma interna de un Estado que no es parte del proceso de integración subregional andino<sup>6</sup>.

...Por lo tanto, corresponde que el TJCA se inhiba de pronunciarse sobre la solicitud de interpretación prejudicial presentada por la autoridad consultante.

<sup>6</sup> Se advierte que el artículo 5 de la Resolución 114 del 21 de marzo de 2012, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República de Argentina, dispone que “[l]a presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial”. La Resolución en cuestión fue publicada en el Boletín Oficial 22365 del 20 de marzo de 2012.»

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf>

## 2. Sobre la necesidad de solicitar interpretación prejudicial o adoptar una ya emitida cuando el árbitro o tribunal arbitral no se pronuncia sobre el fondo de la controversia

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 167-IP-2020 del 29 de agosto de 2023<sup>2</sup>, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5292 del 31 del mismo mes, el TJCA estableció nuevos criterios jurídicos interpretativos sobre la necesidad de que los árbitros o tribunales arbitrales soliciten una interpretación prejudicial o adopten una ya emitida cuando no se pronunciarán sobre el fondo de la controversia.

El Tribunal estableció lo siguiente:

**«...Sobre la necesidad de solicitar una interpretación prejudicial, o de adoptar la ya emitida por el TJCA, en un escenario en el que el árbitro o tribunal arbitral no se pronuncia sobre el fondo de la controversia**

...Como se ha señalado en la presente interpretación prejudicial a título de acto aclarado, solo si el árbitro o tribunal arbitral necesita establecer, crear o aplicar un criterio jurídico interpretativo de la norma andina para resolver la controversia que tiene en sus manos está obligado a solicitar interpretación prejudicial al TJCA, a menos que dicho criterio ya hubiese sido aclarado por la corte andina en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena y no se esté en alguno de los supuestos en los que se mantiene dicha obligación (*v.g.*, la necesidad de solicitar la precisión, ampliación o modificación del criterio jurídico interpretativo desarrollado por el Tribunal).

...Si el árbitro o tribunal arbitral no necesita establecer, crear o aplicar un criterio jurídico interpretativo de la norma andina para resolver la controversia que tiene en sus manos, no está obligado a solicitar interpretación prejudicial al TJCA.

...Si un árbitro o tribunal arbitral concluye el procedimiento arbitral o resuelve la controversia, sin pronunciarse sobre el fondo, y al hacerlo no ha necesitado establecer, crear o aplicar un criterio jurídico

---

<sup>2</sup> Con voto disidente de la magistrada Sandra Catalina Charris Rebellón.

interpretativo de la norma andina, no está obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal, como tampoco está obligado a adoptarla si es que ella ya hubiese sido emitida.

...Así, por ejemplo, si la demanda arbitral es declarada improcedente debido a que el árbitro o tribunal arbitral se considera incompetente, y el debate sobre la competencia nada tiene que ver con el ordenamiento jurídico comunitario andino, entonces no era necesario solicitar interpretación prejudicial a la corte andina para pronunciarse sobre el rechazo de la demanda, como tampoco adoptar la que el TJCA hubiese emitido, de haberlo hecho, para rechazar la demanda por falta de competencia.

...Lo prudente, en cualquier caso, es que antes de solicitar interpretación prejudicial a la corte andina, el árbitro o tribunal se cerciore de que hay la necesidad de aplicar el derecho andino. Si en las etapas iniciales advierte que el proceso va a concluir sin emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, y la conclusión del proceso no requiere la aplicación del derecho andino, lo pertinente es no solicitar la interpretación prejudicial.

...Sin embargo, si por la razón que fuese<sup>12</sup>, se solicitó la interpretación prejudicial y el TJCA la emitió, el árbitro o tribunal no tiene que adoptarla si es que se va a concluir el proceso arbitral sin emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia (*v.g.*, por falta de competencia, porque el asunto no es arbitrable, por prescripción o caducidad de la acción, entre otros), y dicha conclusión no conlleve la aplicación del derecho andino.

<sup>12</sup> Debido a las reglas procedimentales aplicables, o por error o impericia, u otras razones.»

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205292.pdf>

### **3. Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal**

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 267-IP-2022 del 27 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 del mismo mes, el TJCA analizó sobre la solicitud de registro de un signo distintivo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y la nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto.

El Tribunal estableció lo siguiente:

**«...Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto**

...El artículo 137 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”

...De conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486, cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Esta denegación procede de oficio y a pedido de parte.

...Si la solicitud de registro de una marca puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el registro ya otorgado en tales circunstancias puede constituir el vehículo de ejecución del acto de competencia desleal o el instrumento destinado para la perpetración, facilitación o consolidación del acto de competencia desleal, lo que en cualquier caso es algo que se debe evitar.

...Los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión 486 no solo son los tipificados en esta ley andina, sino también los tipificados como tales en la legislación nacional correspondiente.

...Es importante precisar que, si el acto de competencia desleal ha sido desarrollado con mala fe (dolo o malicia), o existe mala fe en la conducta destinada a perpetrar, facilitar o consolidar el acto de competencia desleal, ello es causal de nulidad del registro en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486.

...Dicho en otros términos, el propósito de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal es razón suficiente para denegar la solicitud de registro del signo distintivo, y la existencia de mala fe en dicho propósito es causal suficiente para anular el registro ya otorgado, de ser el caso.»

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf>

#### **4. Nulidad de registro de un signo que fue solicitado de mala fe**

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 128-IP-2022 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 del mismo mes, el TJCA estableció nuevos criterios sobre los elementos a tomar en cuenta para inferir la existencia de mala fe en el registro de una marca, así como la aplicación de los principios de inscripción registral y territorialidad en la determinación de la existencia de mala fe.

En ese sentido, el Tribunal señaló lo siguiente:

**«...“¿Cómo deben ser aplicados los principios de inscripción registral y territorialidad en el análisis del pedido de nulidad de una marca por haberse registrado de mala fe?”**

Los principios de inscripción registral y territorialidad no tienen incidencia directa en la determinación de la existencia de mala fe. Esta, como lo ha explicado el Tribunal en su jurisprudencia, implica un actuar con falta de sinceridad, con dolo, con malicia, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

**...“¿Qué criterios deben utilizarse para determinar que el registro de una marca deviene en nulo porque el titular de la marca actuó de mala fe?”**

**“¿Existen indicios-tipo que pueden utilizarse para inferir la existencia de mala fe en el registro de una marca?”**

(...)

Sin perjuicio de ello, el Tribunal considera pertinente esbozar criterios jurídicos interpretativos adicionales que permitan a las oficinas nacionales competentes tener mayores elementos de juicio sobre los supuestos que acreditan la existencia de mala fe.

Una persona actúa con mala fe si al momento de solicitar el registro marcario de un signo distintivo sabe, o debía saber, que dicho signo es idéntico o similar al signo distintivo que utiliza un tercero en el extranjero, al punto que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo

registro se solicita en el mercado local. Es el tercero, que luego solicita la nulidad del registro otorgado, el que tiene la carga de probar dicho conocimiento.

Tal conocimiento se puede probar, por ejemplo, si el tercero, titular o licenciataria del signo distintivo utilizado en el extranjero, acredita que la persona solicitante (en el mercado local) había sido su socio, distribuidor, comercializador o que por cualquier otra relación contractual tomó conocimiento del signo distintivo que el tercero utiliza en el extranjero. Es una prueba de que el solicitante sabía del signo distintivo del tercero la existencia de relaciones previas entre ellos.

Si el signo distintivo que utiliza el tercero en el extranjero es notorio o renombrado, la oficina nacional competente deberá tomar en consideración esta circunstancia al momento de evaluar el conocimiento previo que acredita la mala fe. Si el signo distintivo utilizado en el extranjero era renombrado, posiblemente no sea necesario probar la existencia de relaciones previas entre el solicitante y el tercero. Si el signo distintivo utilizado en el extranjero era notorio, posiblemente baste probar que el solicitante formaba parte del sector pertinente o relevante (de fabricantes, distribuidores, comercializadores, clientes, consumidores, etc.) que debía conocer el signo notorio.

Para probar la mala fe, en principio, basta probar ese conocimiento previo. No se requiere probar la intención del solicitante de impedir que el mencionado tercero utilice su signo distintivo en un País Miembro de la Comunidad Andina; es decir, no es necesario comprobar la intención del solicitante de entorpecer la entrada del signo distintivo extranjero en el mercado local.

La posición asumida en el párrafo anterior tiene por objeto incentivar la creación de signos distintivos locales. Es infinita la posibilidad de crear marcas, nombre comerciales, diseños industriales, etc. Los signos distintivos no son recursos escasos. Todo lo contrario. El ingenio humano puede crear una infinitud de signos distintivos, por lo que carece de sentido proteger la copia que hacen algunos con relación a los signos distintivos que terceros utilizan en el extranjero.

Sin perjuicio de lo expuesto, si lo considera pertinente, la oficina nacional competente podrá rechazar la solicitud de nulidad de un registro marcario por presunta mala fe si:

- a) No obstante acreditarse el conocimiento previo, el signo distintivo utilizado previamente en el extranjero era ordinario (es decir, no era notorio ni renombrado) al momento de presentarse la solicitud de registro local; y,
- b) Adicionalmente, no existe conexión competitiva entre los productos o servicios que el signo extranjero distingue y los productos o servicios que distingue el signo local.

Otro indicio de mala fe que puede tener en consideración la oficina nacional competente es el comportamiento oportunista de solicitante del registro marcario. Si es una persona que busca acaparar diversas marcas que ya existen en el extranjero, sin que en verdad las esté usando en el comercio en el mercado local, es un indicio relevante de mala fe, que posiblemente indique que el único propósito de conseguir el registro local de una pluralidad de marcas que ya existen en el extranjero, es su intención de venderlas, con posterioridad, a los titulares extranjeros, cuando estos estén interesados en el mercado local.»

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf>

**5. Sobre la eficacia en la Comunidad Andina de un acuerdo de coexistencia de marcas celebrado en un país no miembro del proceso de integración subregional andino**

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 482-IP-2022 del 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5251 del 18 del mismo mes, el TJCA estableció un nuevo criterio sobre la eficacia en la Comunidad Andina de un acuerdo de coexistencia de marcas celebrado en un país no miembro del proceso de integración.

Al respecto, el Tribunal señaló lo siguiente:

**«Sobre la eficacia en la Comunidad Andina de un acuerdo de coexistencia de marcas celebrado en un país no miembro del proceso de integración subregional andino**

... El problema jurídico que debe determinarse, en abstracto, es si un acuerdo de coexistencia celebrado en un país no miembro de la Comunidad Andina tiene o no efectos jurídicos en un País Miembro del proceso de integración subregional andino.

... Los acuerdos de coexistencia son actos jurídicos celebrados sobre la base de la autonomía privada. Las partes, por virtud de su libertad de contratación, deciden el alcance territorial del acuerdo de coexistencia. Así, por ejemplo, las partes podrían acordar que un acuerdo de coexistencia tiene eficacia en todo el mundo o solo en determinados países. En la medida que los signos distintivos involucrados pueden resultar confundibles en un país y no en otro, las partes tienen la libertad de elegir en cuál tendrá efectos el acuerdo de coexistencia y en cuál no.

... En consecuencia, nada impide que un acuerdo de coexistencia celebrado, por ejemplo, en un país europeo o asiático, por estipulación de las partes tenga vigencia en uno o más Países Miembros de la Comunidad Andina. Esto, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 159 de la Decisión 486, en el sentido de que el acuerdo debe inscribirse en la oficina nacional competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia, así como de la obligación que tienen las partes de adoptar, en el acuerdo,

las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate.»

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205251.pdf>

**6. El regalo (o sorteo) de productos (o servicios) ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria como limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere de la autorización de su titular para usarla**

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 75-IP-2021 del 29 de agosto de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5292 del 31 del mismo mes, el TJCA estableció un nuevo criterio sobre el regalo de productos o servicios ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria como limitación al derecho de uso exclusivo de una marca. Al respecto, el Tribunal señaló lo siguiente:

**«El regalo (o sorteo) de productos (o servicios) ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria como limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere de la autorización de su titular para usarla**

En las relaciones comerciales es usual que los agentes económicos obsequien productos o servicios ajenos a su negocio a sus clientes, en particular como forma de premiar la fidelidad de estos. En otros casos, y para incrementar las ventas o el número de clientes, lo que se ofrece es el sorteo de productos o servicios ajenos al negocio. Así, por ejemplo, el banco “X” (en el que “X” es un nombre comercial<sup>25</sup>) podría sortear entre sus clientes (*v.g.*, ahorristas) uno o más automóviles del modelo “Z” de la marca “Y”. En este ejemplo, el banco adquiere las unidades vehiculares de un concesionario oficial (un distribuidor autorizado) y luego del sorteo procede a entregarlos a los clientes ganadores. En lugar de sortear un automóvil, podría ser una casa o un departamento (con o sin signo distintivo), o electrodomésticos como cocinas, refrigeradoras, lavadoras o licuadoras (con signo distintivo).

En tales casos, lo normal es que no exista conexión competitiva entre el producto o servicio que comercializa la empresa que obsequia o efectúa el sorteo, por un lado, y el producto o servicio obsequiado o sorteado, por el otro (*v.g.*, servicios financieros y automóviles; o servicios financieros y electrodomésticos). Son casos en los que una cadena de farmacias sortea pavos en Navidad o un supermercado sortea pasajes aéreos para Semana Santa. Asimismo, el regalo o sorteo es promocionado mediante campañas publicitarias difundidas a través de la televisión, radio, periódicos, redes sociales, etc. En los anuncios

publicitarios, por cierto, suelen aparecer tanto el nombre comercial del establecimiento que promociona el regalo o sorteo, como la marca del producto o servicio objeto del regalo o sorteo.

El regalo (o sorteo) de productos en campañas publicitarias, en los términos descritos en los dos párrafos precedentes, encaja en el supuesto previsto en el artículo 157 de la Decisión 486, pues se realiza de buena fe, no constituye uso a título de marca y tiene carácter informativo. El banco no está comercializando automóviles o electrodomésticos, como tampoco la cadena de farmacias pavos o el supermercado pasajes aéreos. En los ejemplos mencionados, no constituye uso a título de marca el sorteo del producto. Y tiene carácter informativo el anuncio publicitario que identifica al establecimiento que realiza el sorteo y al producto —con identificación de su marca— que va a ser sorteado. Este razonamiento no varía incluso en el supuesto de que la marca del producto objeto del regalo o sorteo sea notoria o renombrada. De hecho, a más notoria o renombrada la marca del producto obsequiado o sorteado, más eficaz el propósito buscado por el establecimiento que efectúa la promoción. Si los vehículos objeto del sorteo son de alta gama, ello genera un incentivo mayor para convertirse en ahorrista del banco que promociona el sorteo.

Es cierto que el establecimiento (el banco, la cadena de farmacias o el supermercado de los ejemplos) busca beneficiarse con el incremento del número de sus clientes o ventas al realizar el sorteo, lo que no es reprochable, como también es cierto que la marca del producto o servicio sorteado (los automóviles, los electrodomésticos, los pavos o los pasajes aéreos de los ejemplos) se beneficia con la promoción, pues dicha marca es la que aparece en los anuncios publicitarios del establecimiento. La existencia de ambos beneficios explica que puedan desarrollarse relaciones contractuales entre el establecimiento que va a realizar el sorteo y el titular (o licenciataria) de la marca (o distribuidor o comercializador) del producto que va a ser sorteado. Ahora bien, la inexistencia de una relación contractual entre ambos agentes económicos no desvirtúa la aplicación del artículo 157 de la Decisión 486.

Lo anterior, sin embargo, no descarta escenarios que se aparten de lo establecido en el artículo 157 de la Decisión 486. Un presupuesto clave que prevé este artículo es la buena fe. La existencia de mala fe puede

llevarnos a un contexto de infracción marcaria o competencia desleal, según las circunstancias que se presenten.

Un supuesto de infracción marcaria podría ocurrir si el regalo o sorteo lo que busca subrepticamente es generar en el público consumidor un riesgo de confusión o de asociación. Sería el caso, por ejemplo, de que una empresa que vende automóviles va a regalar o sortear automóviles de la marca “M” con la finalidad de hacer creer a los consumidores que dicha empresa es un distribuidor oficial de la marca “M”, cuando en realidad no lo es.

Elementos que permiten descartar la existencia de infracción marcaria son el hecho de que el establecimiento que promociona el regalo o sorteo ya goza en el mercado de prestigio y reputación o es bastante conocido (es decir, que estamos ante un nombre comercial notorio o renombrado), así como la mayor lejanía, en términos de inexistencia de conexión competitiva, entre el producto o servicio de la empresa que efectúa el regalo o el sorteo, por un lado, y el producto o servicio objeto del obsequio o sorteo, por el otro. Si el banco más importante del país (un establecimiento con un nombre comercial notorio) va a regalar pavos (identificados con una marca notoria) en Navidad a los ahorristas que tienen en depósito sumas superiores a un determinado monto, es bastante improbable que dicho banco esté buscando hacer creer a los consumidores que el banco y la granja que produce los pavos forman parte del mismo grupo económico.

Lo explicado hasta esta parte se relaciona, además, con lo establecido en el artículo 158 de la Decisión 486, que establece que el registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

Regresemos a los ejemplos mencionados líneas arriba. El banco adquiere los vehículos (que va a sortear) con posterioridad al hecho de que estos han sido introducidos al comercio. Lo mismo ocurre tratándose de la cadena de farmacias al comprar los pavos o el

supermercado al adquirir los pasajes aéreos. Hay un agotamiento del derecho del titular de las marcas de los vehículos, pavos o pasajes aéreos luego de que estos productos (o servicios) han sido colocados en el mercado, en el comercio, a través de canales de distribución o comercialización formales.

En nuestros ejemplos, así como cualquier persona luego puede “revender” los vehículos, pavos o pasajes aéreos comprados en establecimientos formales, así también el banco, una cadena de farmacias o su supermercado puede regalarlos o sortearlos entre sus clientes.

El artículo 158 de la Decisión 486 precisa que, para que opere la figura del agotamiento del derecho, los productos y los envases o embalajes correspondientes no deben haber sufrido modificación, alteración o deterioro. Ello significa, siguiendo con nuestros ejemplos, que los vehículos, pavos o pasajes aéreos son entregados a los clientes del banco, cadena de farmacias o supermercado sin modificación o alteración de los productos (o servicios) obsequiados o sorteados, o de sus envases o embalajes, de tenerlos.

A manera de conclusión, corresponde mencionar que el regalo (o sorteo) de productos (o servicios) ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria constituyen una limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere autorización del titular de este signo distintivo, siempre que se cumplan los presupuestos establecidos en el artículo 157 de la Decisión 486, en los términos explicados en la presente interpretación prejudicial.

<sup>25</sup> Y también puede ser una marca.»

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205292.pdf>

\*\*\*\*\*

