




TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 009-2024

Sesión 19-J-TJCA-2024



Criterios jurídicos interpretativos relevantes emitidos por el TJCA el 27 de agosto de 2024 en materia de propiedad intelectual (Sesión Judicial 19-J-TJCA-2024)

Interpretación Prejudicial 164-IP-2020, que establece que la excepción prevista en el literal f) del artículo 22 (noticias de actualidad) de la Decisión 351 (Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos), regulada para el derecho de autor, se aplica también a los derechos conexos.

Interpretación Prejudicial 05-IP-2022, que establece criterios jurídicos interpretativos de la Decisión 351, sobre la prueba en contrario que hace desaparecer la presunción de legitimidad a favor de las sociedades de gestión colectiva.

Interpretación Prejudicial 130-IP-2021, que establece criterios jurídicos interpretativos de la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), sobre la denegación de oficio de la solicitud de registro de un diseño industrial; y sobre la alegación de la nulidad del registro de un diseño industrial como defensa en una acción por infracción.

Interpretación Prejudicial 258-IP-2021, que establece criterios jurídicos interpretativos de la Decisión 486, sobre el uso de un signo distintivo en el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas por parte de personas jurídicas de derecho público.

Quito, septiembre de 2024

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Criterios jurídicos interpretativos relevantes emitidos por el TJCA el 27 de agosto de 2024 en materia de propiedad intelectual (Sesión Judicial 19-J-TJCA-2024)*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, septiembre, 2024.

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

Diagramación, edición de portada y elaboración de contenido:

Mario Mateo Santos Pérez

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

Auxiliar Judicial

Mario Mateo Santos Pérez

Consultora legal

Lupe Helena Núñez del Arco Viteri

Índice:

- La excepción para reproducir y poner al alcance del público obras protegidas por el derecho de autor, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad aplica a los derechos conexos.....5
- Sobre la prueba en contrario que hace desaparecer la presunción de legitimidad a favor de las sociedades de gestión colectiva.....7
- La denegación de oficio, nulidad y la infracción de diseños industriales.....10
- El uso de un signo distintivo en el diseño y ejecución de políticas públicas por parte de personas jurídicas de derecho público.....14

1. La excepción para reproducir y poner al alcance del público obras protegidas por el derecho de autor, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad aplica a los derechos conexos

Mediante Auto que declara que carece de objeto emitir interpretación prejudicial en el marco del proceso 164-IP-2020 del 27 de agosto de 2024, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5539 del 2 de septiembre de 2024, el TJCA manifestó lo siguiente:

«El literal f) del artículo 22 de la Decisión 351^[1] se aplica a los derechos conexos, tal como lo han previsto las legislaciones nacionales, y el TJCA no abundará más sobre esta materia porque ya ha sido interpretada en las siguientes sentencias de interpretación prejudicial:

- a) En los párrafos 6. a 6.4. y 7.5. de las páginas 24 a 26 de la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 104-IP-2021 de fecha 25 de agosto de 2021, que constan en las páginas 37 a 39 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4346 del 20 de septiembre de 2021, y está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204346.pdf>

- b) En los párrafos 4. a 4.7. de las páginas 14 a 15 de la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 52-IP-2022 de fecha 6 de mayo de 2022, que constan en las páginas

¹ **Decisión 351.-**

«**Artículo 22.-** Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:
(...)

- f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información;

(...))»

15 a 16 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4472 del 20 de mayo de 2022, y está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204472.pdf>»

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205539.pdf>

2. Sobre la prueba en contrario que hace desaparecer la presunción de legitimidad a favor de las sociedades de gestión colectiva

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 05-IP-2022² del 27 de agosto de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5540 del 2 de septiembre de 2024, el TJCA emitió criterios jurídicos novedosos sobre la prueba que hace desaparecer la presunción de legitimidad a favor de las sociedades de gestión colectiva en los siguientes términos:

«Sobre la prueba en contrario que hace desaparecer la presunción de legitimidad a favor de las sociedades de gestión colectiva

...En su jurisprudencia, el TJCA ha explicado que, en virtud del principio de exclusividad, no se puede confiar la administración de los mismos derechos de autor o derechos conexos a dos sociedades de gestión colectiva (SGC) distintas de manera simultánea. Tampoco es admisible que un titular de derechos de autor o derechos conexos encargue a una SGC la administración de ciertas obras y, al mismo tiempo, las gestione individualmente u otorgue su administración a otro tipo de entidades.⁷

...Dicha regla también aplica cuando el repertorio de una SGC se confía a otra por efecto de un convenio de representación recíproca, en el sentido de que cada SGC adquiere los mismos derechos y obligaciones que la otra tiene sobre su propio repertorio⁸. Las restricciones a la gestión simultánea de las mismas obras se extienden a este escenario, pero tomando a todas las SGC vinculadas por el convenio de representación recíproca como miembros de un mismo grupo.

...Cuando los titulares de derechos de autor y derechos conexos confían sus obras a una SGC es importante que tomen en cuenta los convenios de representación recíproca que esta mantenga, pues podrían incidir en su capacidad para gestionar sus derechos en otras jurisdicciones, ya sea por su cuenta, por terceros o incluso otras SGC que no mantienen convenios de representación recíproca.

² El magistrado Rogelio Mayta Mayta emite voto disidente parcial en esta providencia.

...Si bien la jurisprudencia del TJCA ha reconocido que la normativa comunitaria andina presume la legitimidad de las SGC en la defensa de las obras de su repertorio, aquella ha señalado de manera reiterada y uniforme que dicha presunción admite prueba en contrario. Esto significa que, si el usuario acredita que cuenta con una licencia obtenida de un tercero de las obras o prestaciones protegidas por los derechos conexos que utiliza, dicha presunción de legitimidad desaparece.

...En efecto, si el usuario exhibe un contrato de licencia u otro acto jurídico celebrado con un tercero que le autoriza la explotación del derecho de autor o derecho conexo de que se trate —de modo que: (i) se individualicen las obras o prestaciones autorizadas; (ii) existe prueba de que el uso versa sobre estas; y, (iii) se acredita que la autorización la otorga el titular del derecho o su representante o gestor, o un tercero por cuenta de este—, la presunción de legitimidad a que se refiere el artículo 49 de la Decisión 351 queda desvirtuada.

...La prueba en contrario que desvirtúa la presunción de legitimidad no significa el desconocimiento del derecho que, eventualmente, le puede asistir a la SGC. En un escenario en el que la SGC considera que a ella le corresponde la gestión del derecho (de autor o conexo) controvertido, lo que es rebatido por el usuario que exhibe el título que le autoriza la explotación del mencionado derecho, la autoridad administrativa o jurisdiccional que resuelva la controversia deberá determinar quién posee un mejor título, si es la SGC o el usuario. En este escenario, la SGC sí debe exhibir el título que le autoriza la administración de un determinado repertorio, y la mencionada autoridad, a la luz de las pruebas correspondientes, determinará si dicho título es mejor o no que el exhibido por el usuario. En caso de que este tenga un mejor derecho, la SGC no podrá cobrar las regalías o remuneraciones que pretendía.

...Para dilucidar la controversia, la referida autoridad tendrá en cuenta, entre otros factores, la fecha (de preferencia cierta) de los contratos, convenios o títulos involucrados, así como si estos se inscribieron o no en el registro de derechos de autor correspondiente (lo que otorga la publicidad y oponibilidad respectiva).

...Para garantizar la aplicación del principio de exclusividad, es importante la publicidad no solo de los actos jurídicos vigentes que otorgan la autorización o título al usuario, sino también de la resolución, rescisión, revocación o modificación de los actos

jurídicos anteriores que acreditan que la SGC ya no gestiona un determinado repertorio.

- ⁷ Ver párrafos 4.6 y 4.8 de la sentencia de interpretación prejudicial en el proceso 383-IP-2021 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5186 del 22 de mayo de 2023.
- ⁸ Ver sentencia de interpretación prejudicial en el proceso 60-IP-2021 del 16 de julio de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5534 del 22 de agosto de 2024.»

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205540.pdf>

3. La denegación de oficio, nulidad y la infracción de diseños industriales

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 130-IP-2021 del 27 de agosto de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5539 del 2 de septiembre de 2024, el TJCA emitió criterios jurídicos novedosos sobre las figuras de denegación de oficio, nulidad e infracción de diseños industriales:

«La denegación de oficio de la solicitud de registro de un diseño industrial

...El artículo 124 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“**Artículo 124.-** Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.

Sin perjuicio de ello, **cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.**”

[Resaltado agregado]

...De conformidad con lo establecido en los párrafos segundo y tercero del artículo 124 de la Decisión 486, si no hay oposición, la oficina nacional competente *podrá* denegar de oficio la solicitud de registro de un diseño industrial si advierte que este carece manifiestamente de novedad.

...Si el registrador advierte que el diseño industrial objeto de la solicitud es idéntico o muy similar a diseños (dibujos o modelos) ya existentes en el mercado y que son de fácil recordación, como pueden ser, por ejemplo, la forma o la estética de determinados productos o de sus empaques, ropa o vestidos conocidos, entre otros, procederá a denegar, de oficio, dicha solicitud.

...También procede dicha denegación, si el registrador advierte que el diseño industrial objeto de la solicitud es idéntico o muy similar a diseños industriales o marcas (figurativas o tridimensionales) previamente registradas.

...La denegación de oficio es una facultad (potestad) de la oficina nacional competente, y no una obligación.

La alegación de la nulidad del registro de un diseño industrial como mecanismo de defensa en una acción por infracción

...En reiterada y consistente jurisprudencia⁶, el TJCA se ha pronunciado sobre la alegación de la nulidad del registro *marcario* como mecanismo de defensa en una acción por infracción. Lo dicho con relación a las marcas es aplicable a los diseños industriales.

...En tal sentido, en el caso de que haya dos procedimientos en paralelo, uno referido a la nulidad de un registro de propiedad industrial, y el otro relativo a la acción por infracción del derecho sustentado en el mencionado registro, a menos que la legislación nacional disponga otra cosa, solo corresponde suspender la tramitación del procedimiento de infracción del derecho de propiedad industrial si es que la solicitud de nulidad del referido registro se presentó con anterioridad.

...En efecto, con relación a las acciones de infracción, es posible que la persona denunciada por infracción de derechos de propiedad industrial alegue, en su defensa, la nulidad del registro que sustenta la acción por infracción. Como el Tribunal ha señalado con anterioridad en jurisprudencia reiterada y consistente⁷, si el denunciado por la acción por infracción prueba que, con anterioridad al inicio de dicho procedimiento, él había iniciado una acción de nulidad con relación al registro que sustenta la denuncia, corresponde que la autoridad nacional competente se abstenga de resolver el fondo del procedimiento de infracción y espere el resultado (el primer pronunciamiento) de la acción de nulidad.

...Si el primer pronunciamiento resuelve por la nulidad del registro *marcario*, se deja sin efecto el fundamento legal de la acción por infracción. Si ocurre lo contrario (no se anula el registro *marcario*), continúa el trámite de la acción por infracción.

...La acción de nulidad incoada con anterioridad tiene incidencia directa en la acción por infracción, así ambas corran por cuerdas separadas, pues si el registro se anula, desaparece el fundamento de la acción por infracción.

⁶ Para mayor énfasis, ver las interpretaciones prejudiciales emitidas en los procesos 473-IP-2018 del 28 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3726 de 9 de agosto de 2019; 476-IP-2019 del 10 de septiembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 del mismo día; y, 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponibles en los siguientes enlaces:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%203726.pdf>

[https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204336 .pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204336.pdf)

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>

⁷ *Ibidem.*

(...)

¿Qué análisis se debe realizar cuando en los antecedentes del Senapi no se encuentren diseños con fechas ciertas que comprueben la anterioridad de los diseños respecto a una solicitud?

En el evento en el que la oficina nacional esté realizando un análisis en el caso de una solicitud de diseño industrial, se debe tener en cuenta que los diseños relevantes sean semejantes a la solicitud objeto de estudio; que hayan sido puestos a disposición por parte de terceros; y, que exista certeza de que la divulgación de los diseños sea anterior a la solicitud. La anterioridad se establece si se puede determinar que la fecha de la divulgación es anterior a la de solicitud (o prioridad). En caso de no tener tal certeza (por ejemplo, se trata de un catálogo que no tiene fecha exacta, sino que se refiere a un periodo mensual o bimensual) el documento no podrá ser oponible, salvo que se pueda adquirir tal certeza con el análisis en conjunto de evidencia adicional.

¿Cuáles son los criterios a considerar en la valoración de la prueba ante una demanda de infracción a los derechos de propiedad industrial?

El análisis probatorio que debe realizar la autoridad a cargo de la infracción está condicionado al tipo de derecho que se está infringiendo. Así, en caso la infracción sea por la violación a un diseño industrial (por ser lo relevante del asunto controvertido), se deberá determinar la similitud de las características estéticas de los diseños que permita establecer su similitud, o en su defecto, que tales características son sustanciales y permiten su diferenciación. Esto se realiza a través de la comparación 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 del producto infractor tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor.

En todo caso, la autoridad debe tener en cuenta los principios del análisis probatorio, así como las normas procesales nacionales para determinar la pertinencia y oportunidad de las pruebas analizadas.»

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205539.pdf>

4. El uso de un signo distintivo en el diseño y ejecución de políticas públicas por parte de personas jurídicas de derecho público

Mediante Sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 258-IP-2021 del 27 de agosto de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5539 del 2 de septiembre de 2024, el TJCA emitió criterios jurídicos novedosos sobre el uso de un signo distintivo por parte de una persona jurídica de derecho público:

«El uso de un signo distintivo en el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas por parte de personas jurídicas de derecho público: infracción de derechos marcarios por personas de derecho público

...Dentro del proceso interno se discute si el municipio de Envigado, del departamento de Antioquia, de la República de Colombia habría infringido los derechos de exclusividad derivados del registro marcario “VIVIR MEJOR UN COMPROMISO CON ENVIGADO” con la ejecución de su plan de gobierno.

...El derecho de exclusividad sobre una marca se adquiere a través del acto administrativo que otorga el registro, tal y como lo indica el artículo 154 de la Decisión 486, derecho que le permite al titular de la marca adelantar acciones para impedir a terceros la explotación económica que puedan hacer de su signo, sin su previa autorización.

...En relación con los usos infractores de una marca, este Tribunal ha establecido que el artículo 155 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado (...) en los términos de los párrafos 1.1. a 2.24. y 2.38. a 2.52. de las páginas 6 a 17 y 20 a 23 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 25 a 36 y 39 a 42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>

...Ahora bien, la Decisión 486 también ha establecido excepciones en su artículo 157 al consagrar los eventos en los cuales se considera

que ciertos usos no constituyen una infracción de los derechos de exclusiva del titular de la marca, de la siguiente manera:

- Utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación o característica relativa a sus productos o servicios, siempre que **se haga de buena fe**, no corresponda a un uso a título de marca y que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información. En todo caso, debe tenerse en cuenta que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
- Utilizar las marcas como tal para fines publicitarios (inclusive publicidad comparativa), para ofrecer en venta, anunciar la compatibilidad de piezas o accesorios, 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.

La norma citada indica cuatro requisitos para que el uso de una marca sin autorización no configure infracción al derecho del titular:

- El uso debe hacerse de buena fe;
- No debe corresponder a un uso a título de marca;
- Se debe limitar al propósito de información al público; y,
- No debe inducir a confusión sobre el origen empresarial del producto o servicio.

...De esta forma, si la utilización de un signo no se hace a título de marca, no está compitiendo en el mercado relevante y se hace de buena fe, no se debería considerar una infracción.

...La norma andina no califica al infractor, el cual puede ser una persona natural o jurídica (de derecho privado o público).

...Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las personas de derecho público normalmente tienen unas obligaciones legales, estatutarias y funcionales, las cuales deben ejecutar sin que necesariamente se entiendan como actos de comercio, o que están en la capacidad de competir dentro del mercado con productores o prestadores de servicios de carácter privado.

...Las entidades públicas en ejercicio de competencias de derecho público desarrollan funciones políticas, legislativas, judiciales y

administrativas. Se trata de órganos u organismos de carácter gubernamental, personas jurídicas de derecho público o cualquier otra denominación aplicable a entes estatales que ejercen una función pública. Pueden ser entidades de alcance nacional (como los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, u órganos de control), gobiernos descentralizados (gobiernos regionales, departamentales, provinciales, distritales, cantonales, municipales, parroquiales, etc.) u organismos de carácter constitucional.

...El diseño, la implementación y la ejecución de políticas públicas suelen expresarse a través de actos de derecho público (*v.g.*, leyes, reglamentos, decretos, directivas, resoluciones, etc.), los cuales, a su vez, dependiendo de la naturaleza y finalidad de que se trate, pueden aprobar políticas, planes, programas, documentos de gestión, entre otros, los cuales se ejecutan a través de acciones, operaciones u obras realizadas en ejercicio del poder público. Y en el marco de la adopción de esta clase de normas, actuaciones o documentos, es posible la aprobación de lemas, frases, membretes, logos y otros que buscan tener un carácter distintivo en el ámbito político, legislativo, judicial o administrativo. En efecto, no es extraño que las autoridades utilicen tales elementos desde el inicio de sus campañas políticas, en las que se reflejan promesas, visiones, o el énfasis en los objetivos y valores que pretenden alcanzar. Adicionalmente a ello, las entidades públicas suelen ofrecer servicios educativos o de capacitación y gestionar programas destinados a mejorar el bienestar de los ciudadanos, los que pueden ir acompañados de signos distintivos. Lo anterior, sin perjuicio de la actividad empresarial del Estado.

...Las entidades públicas pueden utilizar y/o registrar signos distintivos, respecto de los cuales se aplica la Decisión 486 y la normativa nacional que, por virtud del principio de complemento indispensable, desarrolle asuntos sobre signos distintivos, tanto de carácter sustantivo como procesal.

Resulta pertinente precisar que los nombres, logos y otros de las entidades públicas no requieren, en principio, del derecho marcario para obtener protección jurídica, pues esta deriva, en rigor, de las normas jurídicas de derecho público que las crearon. Sin embargo, no existe impedimento jurídico para que tales signos sean registrados bajo el ámbito del derecho marcario. De hecho, el TJCA ha podido verificar que muchas entidades públicas han inscrito sus nombres y los de sus servicios o programas, así como sus respectivos logos, en los registros de propiedad industrial.

...En conclusión, las entidades públicas deben respetar los signos distintivos (marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, denominaciones de origen, etc.) de titularidad de terceros, sean estos privados (particulares) u otras entidades públicas.

...En tal sentido, el derecho de propiedad industrial se aplica sin restricciones tanto en el ámbito privado como en el sector público.

...En la medida que las entidades públicas operan con fines distintos a los de la iniciativa privada en el mercado, la autoridad nacional competente deberá evaluar si existe un riesgo de confusión o asociación amparado en una eventual conexión competitiva (o dilución de la capacidad distintiva en el caso de marcas notorias o renombradas) entre las actividades particulares y públicas, en cuanto estos elementos tienen directa vinculación con la acción de infracción marcaria; esto es, si el uso de determinados elementos publicitarios o de identificación materia de cuestionamiento es realizado a título de marca o signo distintivo protegido, a efectos de determinar el riesgo de confusión en el consumidor. Lo anterior, sin perjuicio de la mayor protección jurídica que reciben los signos distintivos notorios y renombrados (o famosos).

...En la misma medida, los particulares no pueden aprovechar los nombres de las políticas, programas o eventos realizados por las entidades públicas para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales o legales, para su propio beneficio.

...Por ello, de existir mala fe en el registro de un signo distintivo, se aplican las consecuencias jurídicas previstas en la Decisión 486, independientemente de si quien actúa de mala fe, o el afectado por esta, es un privado o una entidad pública.

...Todo ello, sin perjuicio de las demás acciones (civiles, administrativas o de cualquier otra índole) que puedan existir en virtud del derecho aplicable en los Países Miembros.

(...)

¿Cuál es la autoridad nacional competente de Colombia?

El artículo 273 de la Decisión 486 indica que:

“Artículo 273.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.”

Cuando la Decisión 486 hace mención de la Autoridad Nacional Competente se refiere, en general, a aquella autoridad que tiene competencia para declarar la nulidad de una patente (artículo 75), de los esquemas de trazado de circuitos integrados (artículo 108), de los registros de diseño industrial (artículo 132), de un registro de marca (artículo 172), del uso de una denominación de origen protegida (artículo 216), etc. También, la que tiene competencia para pronunciarse sobre la acción reivindicatoria de una patente o un registro de diseño industrial (artículo 237), las acciones por infracción de derechos (artículo 238) y las medidas en frontera (artículo 250).

En este sentido, la autoridad nacional competente será aquella autoridad a la que el País Miembro le haya asignado la competencia para conocer la acción que se vaya a adelantar, de acuerdo con las reglas establecidas en el ordenamiento interno de los Países Miembros para la asignación de jurisdicción y competencia en los asuntos antes señalados.

El artículo 273 hace referencia específica a que la Autoridad Nacional Competente será la designada por la legislación nacional sobre la materia, con lo cual es un asunto del resorte exclusivo de los Países Miembros y, por lo mismo, ante un conflicto de competencia entre autoridades judiciales nacionales, se deberán aplicar las reglas internas para dirimir esos conflictos.»

El criterio jurídico se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205539.pdf>

