



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

| | Pág. |
|--|------|
| Proceso 52-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la corte consultante de los artículos 45, 46, 75 y 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 82 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú. Demandante: Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. Asunto: Patente “Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga”. Expediente Interno: 02726-2012-0-1801-JR-CA-06..... | 2 |
| Proceso 96-IP-2014 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g) 136 literal a), 150 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Apelante: CLASSIC MARBLE S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. Asunto: Marca: “CLASSIC MARBLE y logotipo (mixta)”. Expediente Interno: 00182-2010-0-1801-JR-CA-01..... | 14 |
| Proceso 109-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 134 literal a) y 150 de la Decisión 486. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: Enrique Rosendo Bardales Mendoza. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- de la República del Perú. Asunto: Marca: “Good + Good” (denominativa). Expediente Interno: 01278-2011-0-1801-JR-CA-10..... | 29 |



PROCESO 52-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la corte consultante de los artículos 45, 46, 75 y 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 82 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú. Demandante: Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Patente "Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga". Expediente Interno: 02726-2012-0-1801-JR-CA-06.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.¹

VISTOS:

El Oficio 2726-2012-0/8vaSECA-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 02726-2012-0-1801-JR-CA-06.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 28 de octubre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES**Partes**

Apelante: POWER & WORK TRANSPORTES S.C.R. Ltda.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI- de la República del Perú.

Tercero: LUIS ALBERTO BARTHE VÁSQUEZ

Hechos

¹ Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta No. 02-J-T-TJCA-2015.



1. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:
2. El 25 de agosto de 2005, Luis Alberto Barthe Vásquez presenta solicitud del patente de modelo de utilidad denominado "Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga".
3. Mediante Resolución 000664-2007/OIN-Indecopi de 16 de julio de 2007, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI (DIN), confiere la patente y dispone inscribirla bajo el título 0374.
4. Con fecha 3 de marzo de 2010 Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., solicita la nulidad de la Resolución 000664-2007/OIN-Indecopi de 16 de julio de 2007, por medio de la cual se dispuso inscribir en el Registro de Patentes el Modelo de Utilidad denominado "Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga" a nombre de Luis Alberto Barthe Vásquez, patente inscrita bajo el título 0374.
5. Mediante Resolución 03 de 13 de abril de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías admite a trámite la acción de nulidad planteada.
6. El 20 de agosto de 2010 el titular de la patente Luis Alberto Barthe Vásquez, contesta la acción de nulidad solicitando se declare infundada.
7. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Resolución 000068-2010/CIN-INDECOPI de 31 de agosto de 2010, declara infundada la acción de nulidad presentada por Power & Work Transportes S.C.R. Ltda.
8. El 29 de septiembre de 2010 Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., presenta recurso de apelación en contra de la Resolución 000068-2010/CIN-INDECOPI de 31 de agosto de 2010.
9. Mediante Resolución 0141-2012/TPI-INDECOPI de 20 de enero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, confirma la Resolución 000068-2010/CIN-INDECOPI que declaró infundada la acción de nulidad.
10. El 25 de abril de 2012 Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., interpone recurso contencioso administrativo en contra de la Resolución 0141-2012/TPI-INDECOPI de 20 de enero de 2012.
11. Con fecha 10 de junio de 2012 Luis Alberto Barthe Vásquez contesta el recurso contencioso administrativo interpuesto por Power & Work Transportes S.C.R. Ltda.
12. El 27 de junio de 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, presenta su contestación al recurso contencioso administrativo interpuesto por Power & Work Transportes S.C.R. Ltda.
13. El Juzgado Sexto de lo Contencioso Administrativo de Lima, mediante Sentencia número diez, resolvió declarar infundada la demanda presentada por Power & Work Transportes S.C.R. Ltda.
14. En contra de la citada sentencia, Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., presenta recurso de apelación.
15. Con providencia de 17 de diciembre de 2013, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y requiere se pronuncie respecto a:



“-Como deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a la facultad de la Oficina Nacional Competente de notificar los informes de expertos o de organismo científicos o tecnológicos a las partes, y si son aplicables a la acción de nulidad establecida en el artículo 75 de conformidad con el artículo 85.

-Como debe analizarse e interpretarse el artículo 81 de la Decisión 486 respecto al requisito de novedad con que deben cumplir las solicitudes de patente para modelos de utilidad”.

a. Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa.

16. La compañía **Power & Work Transportes S.C.R. Ltda.**, dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente:

17. Que la resolución impugnada 000068-2010/CIN-INDECOPI se fundamentó en la opinión de un examinador externo.

18. Asegura que la autoridad emitió su resolución sobre la base de pruebas desconocidas por la actora, lo cual determinó la imposibilidad de contradecirlas y de defenderse en contra de ellas, que el informe técnico fue notificado conjuntamente con la resolución, por lo que no tuvo oportunidad de refutarlo, ocasionándole perjuicio.

19. Que se ha cometido un error grave al haberse denominado “tolva” a lo que en efecto es un “contenedor”, por lo que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías no debió concederle patente de modelo de utilidad con dicha denominación.

20. Afirma que se concedió patente sobre reivindicaciones que describen un objeto diferente “conceptualmente” a lo que correspondía técnicamente tal como se desprende de las gráficas, ya que si bien podría existir cubiertas giratorias para tolvas, estas no se aplican o se montan en su conjunto sobre chasis de camiones, por lo que este error debe ser subsanado a través de la nulidad de la patente.

21. Asegura que el informe técnico es erróneo y se equivoca en su análisis al haber determinado como novedosas las características que se describen en las reivindicaciones.

b. Argumentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa por el tercero interesado.

22. **Luis Alberto Barthe Vásquez**, en calidad de tercero interesado, contesta la demanda en base a los siguientes argumentos:

23. Afirma que no se ha vulnerado el derecho al debido proceso ni el derecho a la defensa de la actora, toda vez que las normas que regulan los requisitos y el procedimiento de nulidad de una patente, no contempla lo referido a informes técnicos que solicite de oficio la autoridad y por ende tampoco es obligación notificar los mismos.

24. Que si bien la autoridad solicitó un informe técnico de un examinador, ésta es una facultad discrecional y por tanto no existe obligación de notificar a las partes antes de emitir su resolución final, por lo tanto, la Resolución 068 fue emitida conforme a derecho.

25. Que su modelo de utilidad presenta diferencias estructurales y funcionales sustanciales frente al antecedente contenido en el documento D2, ofreciendo ventajas técnicas lo cual ha sido ratificado por la autoridad.

26. Asegura que: "(...) el requisito de novedad debe estar referido tanto a la forma externa o estructural del modelo de utilidad como a las ventajas técnicas o beneficios que el mismo reporta frente a modelos anteriores, por lo que es posible otorgar el registro a un modelo de utilidad que presente similitudes con otros pero que resulte novedoso en cuanto a su forma externa (estructural) y a las ventajas de funcionalidad o fabricación que presenta, como sucede en el presente caso".

27. Afirma que su patente cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

28. Enuncia que la actora no ha aportado prueba alguna que determine que su patente ha sido accesible al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

c. Argumentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa por el INDECOPI.

29. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al momento de contestar la demanda, presentó por su parte, los siguientes argumentos:

30. Afirmó que la patente fue válidamente otorgada al cumplir con los requisitos que impone la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

31. Que la posición de la actora se sustenta en una simple discrepancia de opinión respecto a las conclusiones obtenidas por el Tribunal del INDECOPI.

32. Que el informe técnico analizó el documento D2 señalado por la actora, el cual ratificó que el citado instrumento no afectaba la novedad de la patente de modelo de utilidad.

d) Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia.

33. El Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que la entidad administrativa, declaró infundada la demanda planteada por Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., ya que la demandante no presentó medio de prueba idóneo que acredite que la materia reivindicada por la patente de modelo de utilidad haya sido accesible al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

e) Argumentos del Recurso de Apelación.

34. Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., fundamentó su recurso de apelación con los mismos argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

f) Argumentos de la Contestación al Recurso de Apelación por parte del INDECOPI.

34. De la revisión del expediente no se desprende el escrito de contestación del INDECOPI.



g) Argumentos de la Contestación al Recurso de Apelación por parte del tercero interesado.

35. De la revisión del expediente no se desprende escrito de contestación efectuada por el tercero interesado.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

36. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 45², 46³, 75⁴ y 81⁵ de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar,

² **Artículo 45.-** Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

³ **Artículo 46.-** La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente".

(...)

⁴ **Artículo 75.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:

a) el objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15;

b) la invención no cumpliera con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14;

c) la patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20;

d) la patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29;

e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción;

f) la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;

g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;

h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; o,

i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente".

(...)

⁵ **Artículo 81.-** Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.



de oficio, los artículos 82⁶ y 85⁷ de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES EN DEBATE

37. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. El Modelo de Utilidad. Sus características, los requisitos de patentabilidad y su protección.

B. La acción de nulidad del acto que concede el modelo de utilidad. ¿Se deben notificar los informes técnicos en el marco de dicha acción de nulidad?

A. EL MODELO DE UTILIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS, LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Y SU PROTECCIÓN.

38. En el presente caso, se concedió el registró del modelo de utilidad denominado “Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga” para luego mediante un proceso a petición de parte, declarar nula la patente conferida, en razón de lo cual es necesario enfocar en este punto, qué se entiende por modelo de utilidad y cuáles son sus elementos constitutivos.

39. Conforme las diversas concepciones que la doctrina, la ley y la jurisprudencia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva.

40. En ese orden de ideas, vale la pena reiterar lo manifestado por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 73-IP-2013 en la cual se señala que: “(...) existen distintas concepciones legales sobre el modelo de utilidad en el mundo que van desde las que lo consideran como una especie inventiva hasta las que lo conciben con el carácter de invención menor por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las patentes de invención. Algunas de ellas estiman que la diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes de invención estriba en la ausencia de originalidad, limitando las exigencias comparativas a la mera novedad o novedad relativa; y otras, en fin, que parecen no reconocerle el carácter de invención, aunque en ellas se le mire como una creación de nivel inferior a las tutelables por medio de una patente de invención.”⁸

También hay diferencias conceptuales en cuanto al objeto sobre el cual recae la protección del modelo de utilidad, ya que la mayoría de las legislaciones tienden a referirse a cosas o formas espacialmente definidas y no a sustancias; tampoco a procedimientos.

⁶ **Artículo 82.-** No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieren únicamente carácter estético.

No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

(...)

⁷ **Artículo 85.-** Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

(...)

⁸ Ver al respecto notas y clasificación de los distintos conceptos legales en **VAREA SANZ, Mario**. “EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, Ed. Arazandi. Pamplona-España, 1996 pp. 99-102.



Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones, atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva presente.

La doctrina expresa acerca del tema: “Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.”⁹

El reconocimiento legal a la patentabilidad del modelo de utilidad en la legislación comunitaria andina, se da por primera vez en la Decisión 311, que entró en vigor el 12 de diciembre de 1991 y esta figura se ha mantenido en las posteriores Decisiones dictadas dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial.

En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención.

El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad, que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son:

- a) “Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.
- b) “Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.
- c) “Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.”¹⁰

El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine como una “invención menor”. Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente:

⁹ ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 66.

¹⁰ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de agosto del 2001. **Proceso N° 43-IP-2001**. Patente de Modelo de Utilidad: “TANQUE COMPUESTO”. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 716 de 18 de septiembre del 2001.



“(…) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”.¹¹

En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

Normas sobre patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad:

El artículo 85 de la Decisión 486 establece la aplicabilidad a los modelos de utilidad, de las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. En consecuencia, para que una patente de modelo de utilidad sea concedida, la solicitud debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

A este respecto conviene recordar que, José Antonio Gómez Segade al tratar sobre la asociación del estado de la técnica con la novedad, señala: “Hay que comparar, por lo tanto, la regla técnica que se pretende patentar con el estado de la técnica”, lo cual implica que se debe tomar en cuenta todo el contenido de la solicitud de patente o modelo de utilidad y no sólo las reivindicaciones, con todo el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.¹²

De otra parte, Mario Varea Saenz, al realizar la comparación entre la novedad y el nivel inventivo, se pronuncia así: “se dice que tiene actividad inventiva cuando supera una comparación con lo anterior, concebido como un todo”.

Por lo tanto, la novedad y el nivel inventivo del modelo de utilidad serán el resultado de comparar con el estado de la técnica; vale decir, que lo ya conocido no debe resultar obvio o evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Sin embargo, con respecto a “lo ya conocido”, surge la polémica en los modelos de utilidad, cuando ciertas legislaciones como la española y la argentina, le dan un tratamiento territorial a la novedad aplicable a esta figura al considerar que basta con que el modelo de utilidad no sea conocido dentro de las fronteras del país, bajo el justificativo de que así se estaría promocionando la investigación de la industria nacional, lo cual ha sido arduamente criticado por autores españoles entre quienes está José Antonio Gómez Segade quien manifiesta que: “...el elevado número de modelos de utilidad solicitados, puede que en parte tenga su origen en conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente modelos extranjeros para solicitar su registro en España”; y va más allá con los efectos que esto puede tener en el futuro, de cara a la Comunidad Europea,

¹¹ ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCION” Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 68.

¹² Ver Proceso 1-IP-96, publicado en la Gaceta Oficial N° 257 de 14 de abril de 1997.

al decir que “incluso podría llegar a suponer una medida de efecto equivalente a las restricciones a la libre circulación de los productos”.¹³

En el ordenamiento andino no cabe la noción de “novedad relativa” aplicable a los modelos de utilidad, en primer lugar, porque no hay norma expresa de la cual se desprenda tal entendido y, en segundo lugar, porque ello afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País Miembro o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulación de productos entre los Países Miembros.

Por tanto, la novedad, en cuanto a los modelos de utilidad se refiere, para el ordenamiento jurídico andino, en sentir del Tribunal, es absoluta o universal; es decir, comprende el estado de la técnica a nivel mundial.

La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creación algo que no ha existido antes, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se determina cuál ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración, mejorando su aplicación industrial, y que además, dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica.

De lo anterior se desprende a su vez, la susceptibilidad de aplicación industrial que es precisamente el objeto que tienen que cumplir las patentes de invenciones industriales, ya que es el fundamento del Derecho de Patentes como instrumento impulsor del progreso técnico e industrial.

Mario Varea Sanz manifiesta al pronunciarse sobre la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad lo siguiente: “...en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención”.

En consecuencia, la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Varios autores, señalan que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad. Sin embargo, dicha delimitación resulta una compleja tarea cuando se trata de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad.¹⁴

¹³ GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La Ley de Patentes y modelos de utilidad”. Ed. CIVITAS. Madrid-España, 1988.

¹⁴ VAREA SANZ, Mario. “El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, pp. 393. Ver también para mayor amplitud: OTERO LASTRES en “El modelo de utilidad” pp. 167. LACRUZ BERDEJO en “Bienes inmateriales” pp. 79 y GÓMEZ SEGADE “Modelo de utilidad” pp. 4315.



Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad¹⁵. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

Otros autores hacen la distinción entre lo evidente que se utiliza para denegar las patentes de invención y lo “muy” evidente para el caso del análisis de concesión de las patentes de modelos de utilidad; lo cual no hace más que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor para éstas.

En conclusión, para el Tribunal, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido”.

41. En cuanto a sus características, es el artículo 54 de la Decisión 486 es la norma que las fija. El Tribunal ha sostenido que:

“a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.

b) Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa espacialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.

c) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende. (Proceso 43-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2001)”. (Proceso 07-IP-2004 la Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004).

42. Adicionalmente hay que reforzar manifestando que como ya se señaló en la Interpretación Prejudicial 160-IP-2007: “El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine como una invención menor. Sobre lo anterior Zucherino ha expresado lo siguiente:

“(…) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”.¹⁶

¹⁵ www.rae.es

¹⁶ ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCION” Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 68.



Exclusiones de patentes de modelo de utilidad.

43. Una vez que se ha enunciado que puede constituir modelo de utilidad, es preciso señalar lo que de acuerdo con el artículo 82 de la Decisión 486, no lo es, es decir qué no puede ser objeto de protección por patente de modelo de utilidad, determinando como excepción, dos casos a saber:

- a. Las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.
- b. Los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

B. LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL ACTO QUE CONCEDE EL MODELO DE UTILIDAD. ¿SE DEBEN NOTIFICAR LOS INFORMES TÉCNICOS EN EL MARCO DE DICHA ACCIÓN DE NULIDAD?

44. En el caso en concreto se puede verificar que Mediante Resolución 000664-2007/OIN-Indecopi de 16 de julio de 2007, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI (DIN), confiere patente de modelo de utilidad a favor del señor Luis Alberto Barthe Vásquez y dispone inscribirla bajo el título 0374, es decir, se trata de un procedimiento concluido posterior al cual la actora Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. solicita la nulidad argumentando que la el modelo de utilidad fue accesible al público, incurriendo en la prohibición del artículo 81 de la Decisión 486.

45. Asegura la compañía Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. que la autoridad administrativa emitió resolución rechazando su petición de nulidad del modelo de utilidad denominado “Cubierta Giratoria para tolvas de vehículos de carga” sobre la base de pruebas desconocidas por la actora, lo cual determinó la imposibilidad de contradecirlas y de defenderse en contra de ellas, que el informe técnico en base al cual dictó su resolución le fue notificado conjuntamente con ella, por lo que no tuvo oportunidad de refutarlo, ocasionándole perjuicio.

46. Por su parte la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicita a este Tribunal se pronuncie respecto a:

“Como deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a la facultad de la Oficina Nacional Competente de notificar los informes de expertos o de organismo científicos o tecnológicos a las partes, y si son aplicables a la acción de nulidad establecida en el artículo 75 de conformidad con el artículo 85”.

47. Tal como ya lo ha sostenido este Tribunal:

“La nulidad es un modo de extinción del derecho concedido por la patente mediante la cual quien aparecía como “legitimado” para ejercitar el derecho exclusivo pierde esa facultad al invalidarse el título. “(...) Supone la verificación patológica del título concedida, cuya presencia afecta de forma definitiva a la validez de la misma, convirtiéndose desde el primer momento en un elemento obstativo de la regular inscripción aunque el mismo se detecte con posterioridad incluso a la caducidad del derecho concedido; no siendo posible la sanación del defecto por el transcurso del tiempo” (VAREA SANZ, Mario. “El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”. pp-621)¹⁷

48. Se presume válido un modelo de utilidad cuando ha sido debidamente concedido, gozando su titular del derecho de explotación y de oponerse a terceros que sin su

¹⁷ Interpretación Prejudicial 140-IP-2003



consentimiento pretendan hacer uso de la misma, sin embargo, conforme al artículo 85 de la Decisión 486, la cual remite lo aplicable a patentes a los modelos de utilidad, en aplicación del artículo 75 del antes citado cuerpo legal, la autoridad nacional competente, podrá de oficio o a petición de parte, declarar la nulidad absoluta de una patente sin incurrir en las causales del artículo antes citado.

49. Respecto a lo señalado en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, en lo referente a la notificación de los informes técnicos de los expertos, en cuanto éstos han sido emitidos dentro de un proceso de nulidad, este Tribunal procede a contestar la pregunta de la Corte consultante.

50. En el caso que se analiza se solicitó un informe técnico en el marco de una acción de nulidad, acto administrativo de contenido particular que concede la patente. Dicha acción de nulidad debe respetar el debido proceso; en este sentido cualquier prueba que se presente, bien sea de oficio o por las partes, debe tener una etapa para ser controvertida. Actuar de otro modo es vulnerar claramente el debido proceso, y específicamente el derecho de defensa. Si bien, no se debe aplicar los artículos 45 y 46, sí se debe notificar los informes técnicos en el marco de la acción de nulidad. Acordémonos que estamos en frente de una acción que se supone que tiene garantías judiciales. Pensar lo contrario es afectar el “derecho fundamental” del debido proceso, con mayor razón si como argumento para aceptar las Interpretaciones Prejudiciales de los Órganos Administrativos las hemos fundamentado en la garantía al Debido Proceso y al Derecho de defensa y de contradicción.

51. La autoridad nacional competente posee la potestad de solicitar peritajes, informes técnicos o cualquier otro medio que permita fundamentar su resolución, en cualquier etapa y así mismo tiene la obligación de notificar los informes si éstos incorporan elementos nuevos de juicio para el juzgador y que por respeto al derecho a la defensa deben ser conocidos y refutados por el interesado.

52. La Corte consultante deberá analizar si la patente de modelo de utilidad concedida, fue apegada a las normas legales y si cumplió con los requisitos exigidos por ellas para poder pronunciarse sobre el fondo de la acción de nulidad instaurada por la compañía actora.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad, que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación.

El artículo 85 de la Decisión 486 establece la aplicabilidad a los modelos de utilidad, de las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. En consecuencia, para que una patente de modelo de utilidad sea concedida, la solicitud debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.



No puede ser objeto de protección por patente de modelo de utilidad, determinando como excepción, dos casos a saber:

1. Las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.
2. Los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

SEGUNDO: La autoridad nacional competente posee la potestad de solicitar peritajes, informes técnicos o cualquier otro medio que permita fundamentar su resolución, en cualquier etapa y así mismo tiene la obligación de notificar los informes si éstos incorporan elementos nuevos de juicio para el juzgador y que por respeto al derecho a la defensa deben ser conocidos y refutados por el interesado.

La Corte consultante deberá analizar si la patente de modelo de utilidad concedida, fue apegada a las normas legales y si cumplió con los requisitos exigidos por ellas para poder pronunciarse sobre el fondo de la acción de nulidad instaurada por la compañía actora.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada 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.

PROCESO 96-IP-2014

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g) 136 literal a), 150 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Apelante: CLASSIC MARBLE S.A.C.



Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Marca: "CLASSIC MARBLE y logotipo (mixta)". Expediente Interno: 00182-2010-0-1801-JR-CA-01.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 182-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 8 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00182-2010-0-1801-JR-CA-01.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes:

Apelante: CLASSIC MARBLE S.A.C.
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -INDECOPI- de la República del Perú.

Tercero interesado: CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 25 de julio de 2003, Classic Marble S.A.C. presentó solicitud de registro del signo "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixto) para amparar servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipos de hidromasajes, saunas, piscinas y sanitarios en general comprendidos en la Clase 37 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 11 de agosto de 2003, Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., solicitó el registro de la marca "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta), destinada a proteger materiales para la construcción no metálicos tales como baldosas, mosaicos, mármol, tableros, revestimientos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 30 de agosto de 2003, Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. presentó oposición en contra del signo "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixto), solicitado por Classic Marble S.A.C., sobre la base del registro de su marca "CLASSIC MARBLE" y

logotipo (mixta) para amparar productos de las Clases 11 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 9 de enero de 2004, Classic Marble S.A.C. planteó acción de cancelación en contra del registro de la marca "CLASSIC MARBLE" y diseño (mixta) inscrita bajo el registro 7609 vigente hasta el 26 de mayo de 2014, registrada a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. para distinguir materiales de construcción no metálicos tales como baldosa, mosaicos, mármol tableros, revestimiento y demás de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. El 17 de marzo de 2004, Classic Marble S.A.C. formuló oposición en contra de la solicitud de registro presentada por Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. para el registro del signo "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta) de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo solicitado ya se encuentra registrado como marca bajo el certificado 7609 para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la nueva solicitud carece de derecho de prelación por haber sido presentada de mala fe para eludir la responsabilidad por falta de uso de la marca registrada "CLASSIC MARBLE" y diseño (mixta) que conserva las mismas características que la marca solicitada.

6. Mediante Resolución 291-2006/OSD-INDECOPI de 13 de enero de 2006, se aceptó la acción de cancelación, se rechazó la oposición presentada por Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., dispuso la cancelación del registro de la marca "CLASSIC MARBLE" y diseño (mixta) registrada a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza y ordenó la inscripción a favor de Classic Marble S.A.C. de la marca de servicio "CLASSIC MARBLE" (denominativa) para distinguir instalación, reparación y mantenimiento de equipos de hidromasajes, saunas, piscinas y sanitarios en general de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

7. El 25 de abril de 2006, Classic Marble S.A.C. presentó solicitud de registro del signo "CLASSIC MARBLE" escrita en letras características y figura (mixto) para distinguir materiales para la construcción no metálicos, tales como baldosas, mármol, tableros de mármol y tableros de polvo de mármol para lavaderos de baño, revestimiento no metálico de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

8. Dicha solicitud fue presentada sobre la base del derecho preferente en vista de la obtención de la Resolución favorable 291-2006/OSD-INDECOPI de 13 de enero de 2006, mediante la cual se dispuso cancelar el registro de la marca "CLASSIC MARBLE" y diseño (mixta) para servicios de la Clase 37 de la Clasificación de Niza inscrita bajo el registro 7609 vigente hasta el 26 de mayo de 2014 a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.

9. Mediante Resolución 19009-2006/OSD-INDECOPI de 14 de noviembre de 2006, la Oficina de Signos Distintivos suspendió la emisión de un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo respecto de la solicitud de registro de la marca "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta) solicitada por Classic Marble S.A.C., hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el expediente 187515-2003 de fecha 11 de agosto de 2003 en el que Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., solicitó el registro de la marca de producto "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta) para la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

10. Con Resolución 15801-2006/OSD-INDECOPI se declaró infundada la oposición presentada por Classic Marble S.A.C., confiriéndose el registro de la marca "CLASSIC



MARBLE” y logotipo (mixta) a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

11. Classic Marble S.A.C., presentó recurso de apelación en contra de la Resolución 15801-2006/OSD-INDECOPI.

12. Con Resolución 534-2007/TPI-INDECOPI de 15 de marzo de 2007, se confirmó la Resolución 15801-2006/OSD-INDECOPI que declaró infundada la oposición presentada por Classic Marble S.A.C., y confirió el registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.

13. A través de la Resolución 22281-2008/DSD-INDECOPI de 10 de noviembre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos levantó la suspensión del expediente administrativo referente al trámite de registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) solicitada por Classic Marble S.A.C. y denegó de oficio la solicitud de registro presentada, en vista de que existía un pronunciamiento definitivo en el Expediente 187515-2003 ya que con Resolución 534-2007/TPI-INDECOPI de 15 de marzo de 2007, la Sala confirmó la Resolución 15801-2006/OSD-INDECOPI que declaró infundada la oposición presentada por Classic Marble S.A.C., y confirió el registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta), para la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.

14. El 9 de diciembre de 2008, Classic Marble S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 22281-2008/DSD-INDECOPI de 10 de noviembre de 2008.

15. Mediante Resolución 2554-2009/TPI-INDECOPI de 2 de octubre de 2009 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, ratificó la Resolución 022281-2008/DSD-INDECOPI, la cual denegó de oficio el registro de la marca de producto “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) solicitada por Classic Marble S.A.C.

16. El 13 de enero de 2010, Classic Marble S.A.C. presentó demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 2554-2009/TPI-INDECOPI de 2 de octubre de 2009.

17. El 13 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual presentó escrito de contestación a la demanda planteada por Classic Marble S.A.C.

18. El 18 de agosto de 2010, Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. presentó por su parte escrito de contestación a la demanda planteada por Classic Marble S.A.C.

19. Mediante Sentencia signada como Resolución número once de 4 de marzo de 2013, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda planteada por Classic Marble S.A.C.

20. El 14 de marzo de 2013, Classic Marble S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 4 de marzo de 2013.

21. Mediante Resolución número seis de 16 de diciembre de 2013, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 135 literal a) de la Decisión 486, solicitando se pronuncie respecto a:



1. Los alcances de la prohibición establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
2. Cómo debe ser entendida la distintividad extrínseca de los signos.
3. Considerando los alcances de lo previsto en el artículo 168 de la Decisión 486, quien obtiene un pronunciamiento favorable en una acción de cancelación por falta de uso de una marca inscrita en una determinada clase, puede invocar derecho de prelación para inscribir posteriormente esa misma marca pero en una clase distinta a la cual fue cancelada.

a. Fundamentos de Derecho contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa.

La compañía **Classic Marble S.A.C.**, dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente:

22. Afirma que la resolución impugnada hizo caso omiso de su derecho de preferencia, ya que únicamente se pronuncia sobre la comparación de las marcas en conflicto considerando erradamente que prevalece la prelación de la solicitud de la compañía demandada sobre el derecho de preferencia por haber cancelado el registro.

23. Asegura que posee un mejor derecho respecto a la solicitud presentada por Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., toda vez que ganó una batalla legal al haber cancelado el signo "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixto) para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

24. Que la empresa Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. al solicitar nuevamente su marca "(...) ha cometido fraude a la acción de cancelación interpuesta, toda vez que solicitó la misma marca que fue cancelada".

25. Que quedó evidenciado que la empresa Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. no usó su marca en el mercado por eso fue cancelada.

26. Enuncia que posee un derecho anterior al haber solicitado su marca "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta) para servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza al haberla presentado el 25 de julio de 2003, mientras que la marca de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta) fue solicitada el 11 de agosto de 2003 para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales son relacionados con sus servicios.

27. Afirma que la resolución impugnada no considera su afirmación sobre competencia desleal y mala fe.

28. Que la resolución carece de motivación y desconoce su derecho preferente sobre el signo "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta) para servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, estrechamente relacionados a los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

b. Fundamentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa por parte del INDECOPI.

29. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, al momento de contestar la demanda, expuso por su parte, los siguientes argumentos:



30. Enuncia que la cancelación a la que hace referencia fue de una marca distinta a la solicitada en el expediente administrativo materia de impugnación.

31. Que si bien la demandante menciona que gozaría de un derecho de prelación para registrar la marca "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta) en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, en el presente caso se invoca un derecho preferente a partir de la cancelación de una marca inscrita en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, que resulta ser distinta a la que fue denegada en el expediente impugnado.

32. Que la actora utiliza la fecha de solicitud de registro de la marca "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta) el cual concluyó en el año 2006, para afirmar que posee un derecho de prelación para registrar el signo "CLASSIC MARBLE" y logotipo en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

33. Asegura que ante una pluralidad de solicitudes de registro para una marca determinada, será la solicitud de registro más antigua la que prevalezca, es decir, la del primer solicitante y en el caso en concreto no existió una pluralidad de marcas tan solo una que correspondía a la de la actora, la cual fue negada por el hecho de existir una marca inscrita con anterioridad denominada "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta), para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de un distinto titular.

34. Afirma que la tesis de la actora es errada al pensar que solicitar una marca en un expediente ya concluido genera un derecho preferente para solicitar dicha marca en otra Clase de la Clasificación Internacional de Niza, decir lo antes expuesto es conferirle a una persona el derecho de prelación eterno para registrar una marca en absolutamente todas las Clases del Nomenclátor Oficial.

35. Que el derecho de prelación se activa en aquellos casos en los que existen varias solicitudes de registro sobre una marca sin que aún se haya otorgado el registro de ninguna de ellas y será la autoridad quien evalúe la primera solicitud y deniegue el resto en caso de otorgar la primera.

36. Enuncia que el derecho de prelación de la actora nació el 25 de abril de 2006, fecha en la cual presentó su solicitud de registro.

37. Que su derecho preferente surgió a partir de lograr la cancelación de una marca distinta de la que solicitó para registro en el expediente impugnado. Al cancelar el registro, la demandante obtuvo el derecho preferente para solicitar su registro, y en ese momento se agotó el mencionado derecho preferente al que hace alusión.

38. Argumenta que la actora hizo uso de su derecho preferente al solicitar el registro de la marca "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta) para la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza que previamente había logrado cancelar, sin embargo, pretende que ese derecho preferente se active nuevamente para el registro de la marca "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

c. Fundamentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa por parte del tercero interesado.

39. **Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.**, dentro de sus argumentos manifestó lo siguiente:

40. Afirma que el derecho preferente al registro que posee una persona que obtiene una resolución favorable en un procedimiento de cancelación no invalida el derecho de prelación que corresponde a una solicitud de registro que se haya presentado con anterioridad a la acción de cancelación.

41. Que cronológicamente no existe duda que la solicitud de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. es anterior a la solicitud de la actora y es ella quien obra de mala fe al solicitar la inscripción de una marca sobre la cual ya existe un titular.

42. Afirma que la actora no ha probado la supuesta mala fe por la presentación de la solicitud de registro.

e. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

43. El **Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo** consideró que la actora no poseía derecho de prelación ya que éste le corresponde a quien presente primero la solicitud de registro y su solicitud fue posterior, por lo tanto declaró infundada la demanda.

f. Fundamentos del Recurso de Apelación.

44. **Classic Marble S.A.C.** dentro de su recurso de apelación enunció lo siguiente:

45. Afirma que los signos en conflicto están destinados a productos y servicios relacionados y que la misma compañía demandada lo aceptó al oponerse al registro de su marca en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza con su signo en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

46. Afirma que existen serios errores en la sentencia impugnada.

47. Que ostenta el derecho preferente y de prelación por haber obtenido la cancelación favorable de la marca "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

48. Que: "Si bien es cierto que el derecho de prelación se aplica con la finalidad de establecer la prioridad de un expediente frente a otro, la cancelación de una marca otorga al solicitante favorecido un derecho preferente que releva al derecho de prelación. Con ello, la norma deja de lado a quien haya solicitado en primer lugar el registro de una marca para preferir a quien obtuvo la mencionada cancelación".

49. Mantiene que el derecho de preferencia sí invalida el derecho de prelación que es aplicado de forma general, siendo excepcionalmente desplazado cuando se cancela una marca.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

50. La Corte consultante solicita la interpretación de la siguiente norma: artículo 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual no se lo interpretará por no ser el tema relacionado al caso en análisis.



51. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio¹, los artículos 134 literales a) b) y g), 136 literal a), 150 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR:

52. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

- A. Derecho Preferente derivado de la Acción de Cancelación.
- B. Irregistrabilidad de signos. Mala fe en la obtención de registros de marcas.

A. DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN.

53. La Corte consultante en su pregunta 3 solicita a este Tribunal se pronuncie respecto de:

“Considerando los alcances de lo previsto en el artículo 168 de la Decisión 486, quien obtiene un pronunciamiento favorable en una acción de cancelación por falta de uso de una marca inscrita en una determinada clase, puede invocar derecho de prelación para inscribir posteriormente esa misma marca pero en una clase distinta a la cual fue cancelada”.

¹ **Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- (...)
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
- (...)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- (...)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(...)

Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

(...)



54. Para hacer mejor referencia al caso en análisis resumiremos los hechos en el siguiente esquema:

| Resumen de los hechos | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|
| Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., es titular del signo "Classic Marble" y diseño para la Clase 19, título 7609, vigente hasta el 2014. | El 25 de julio de 2003, Classic Marble S.A.C. solicita "Classic Marble" y logotipo Clase 37. | El 11 de agosto de 2003, Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., solicita el signo "Classic Marble" y logotipo para productos de la Clase 19. | El 30 de agosto de 2003, Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. se opone a la solicitud de "Classic Marble" y logotipo Clase 37, solicitada por Classic Marble S.A.C. | El 9 de enero de 2004, Classic Marble S.A.C. a consecuencia de la oposición plantea acción de cancelación en contra del signo Classic Marble y diseño, Clase 19, título 7609. | El 17 de marzo de 2004, Classic Marble S.A.C., se opone a la solicitud del signo "Classic Marble" y logotipo, presentada por Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. para productos de la Clase 19. | El 13 de enero de 2006 el INDECOPI, cancela la marca "Classic Marble" y diseño para la Clase 19, título 7609, de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., rechaza la oposición planteada en contra del signo "Classic Marble" y logotipo Clase 37 y concede el registro de favor de Classic Marble S.A.C. | El 25 de abril de 2006, Classic Marble S.A.C. presenta solicitud del signo "Classic Marble" y logotipo para la Clase 19 , argumentando derecho de prelación por la acción de cancelación obtenida previamente. |

55. En el presente caso si bien existe un derecho preferente por la resolución favorable en la acción de cancelación, existe una prioridad de la solicitud de registro presentada con anterioridad, por haberse presentado en una fecha anterior a la acción de cancelación.

56. Por lo expuesto, el Tribunal considera necesario abordar el tema de la acción de cancelación por falta de uso y, en especial, el derecho preferente derivado de una acción de cancelación.

57. La acción de cancelación prevista en el artículo 165 de la Decisión 486 produce la extinción del derecho sobre una marca por su falta de uso. Esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en los productos o servicios para los cuales fueron destinadas.

58. Conforme ha señalado el Tribunal, la legitimación para solicitar la cancelación del registro de un signo se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación "la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada" (Proceso N° 15-IP-99. Marca: "BELMONT", publicado en la Gaceta Oficial N° 528, de 26 de enero de 2000), o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

"Ahora bien, el artículo 168 de la Decisión 486 consagra el **derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca**. Así, el mencionado artículo dispone que "la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho



preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”.

Cabanellas concibe al Derecho de Preferencia (*jus preferendi*) como sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas².

El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan.

A la luz del mencionado artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en *res nullius*, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias). De esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

Finalmente, este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo³.

59. Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia en varios procesos, entre ellos, dentro del **Proceso 46-IP-2007**, donde se señaló lo siguiente:

“(…)”

“g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

1. Depurar el registro de marcas, eliminando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado.
2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”. (Proceso 180-IP-2006. Marca: BROCHA MONA. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476, de 16 de marzo de 2007).

Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro de marca por no uso, son las siguientes:

² CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, Vigésimo Octava Edición, Tomo III, 2003, p. 125.

³ Proceso 247-IP-2012

1. Titular del derecho.

El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación.

2. Objeto del derecho preferente.

Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria.

Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente.

El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486, sin embargo sí puede invocarse a partir de la petición de la acción de cancelación.

Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro de Marcas de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación.

Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro de marca, se presente la solicitud de registro ante la oficina nacional.

3. Efectos del derecho preferente.

Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro de marca por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones.



En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación con las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro de Marcas deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas. En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada sobre la base de dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro.

(...)"

60. Cuando se cancela una marca por falta de uso el actor de dicha acción posee el derecho preferente de solicitar la misma marca en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, no por el hecho de lograr que se elimine un signo implica que se abre la opción a que pueda a su vez ampliar dicha acción al resto de servicios y productos contenidos en toda la Clasificación Internacional de Niza, por lo que en respuesta a la inquietud de la Corte consultante, si se cancela un signo, el derecho que se confiere al interesado es el de solicitarlo en la misma Clase para la cual logró que se cancele el registro.

61. En el presente caso la Corte consultante debe tener presente que la compañía Classic Marble S.A.C. a consecuencia de la oposición que planteó la compañía Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. en contra del registro del signo "Classic Marble" y logotipo (mixto), interpuso acción de cancelación en contra del signo "Classic Marble" y logotipo (mixto) para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, y que el INDECOPI resolvió concediendo a su favor el registro del signo "Classic Marble" y logotipo (mixto) para la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de lo cual hizo uso de su derecho preferente, no siendo por tanto un derecho que permanece en el tiempo para continuar registrando posteriores marcas en distintas Clases de la Clasificación Internacional de Niza por el simple hecho de haber cancelado una marca, así sea del mismo titular.

B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS. MALA FE EN LA OBTENCIÓN DE REGISTROS DE MARCAS.

62. En vista de que en el proceso interno la apelante enuncia que la compañía Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., solicitó de mala fe el registro del signo "CLASSIC MARBLE" y logotipo (mixto) para eludir la acción de cancelación de su marca anterior, este Tribunal considera oportuno referirse al tema, sobre la base de lo ya manifestado en la jurisprudencia dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009.

La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que:

"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 arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro". (Proceso 65-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1102 de 6 de agosto de 2004, marca: TAPA ROJA).

En cuanto a la "mala fe", este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que "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". (Proceso 3-IP-99, publicado en la G.O.A.C. N° 461 de 2 de julio de 1999, marca: LELLI).

Asimismo, ha manifestado que "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". (Proceso 3-IP-99, ya citado).

En el régimen de marcas andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marcas que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)⁴. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marcas la "mala fe". Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, "la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional 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". (Proceso 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA'S (mixta).

63. Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta,

⁴ "Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal".



propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:

1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;
2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,
3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.

64. Teniendo en cuenta los hechos, hay que efectuar el siguiente análisis:

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., es titular del signo "Classic Marble" y diseño para la Clase 19, título 7609, vigente hasta el 2014.</p> | <p>El 11 de agosto de 2003, Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., solicita el signo "Classic Marble" y logotipo para productos de la Clase 19.</p> | <p>El 9 de enero de 2004, Classic Marble S.A.C. plantea acción de cancelación en contra del signo Classic Marble y diseño, Clase 19, título 7609.</p> | <p>El 13 de enero de 2006 el INDECOPI, cancela la marca "Classic Marble" y diseño para la Clase 19, título 7609, de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.</p> |
|---|--|--|---|

65. En el caso en análisis, la Corte consultante deberá verificar en el expediente las fechas a partir de las cuales se suscitaron los hechos, cuándo fue presentada la acción de cancelación, cuándo tuvo conocimiento el titular y cuándo fue solicitada la nueva marca y de esta manera poder verificar el argumento esgrimido por la apelante para verificar si tiene o no fundamento respecto a la mala fe aducida.

66. Si la solicitud de registro fue presentada antes de la acción de cancelación, evidentemente opera el denominado principio de prioridad para el que primero la solicitó, el hecho de sobrevenir una acción de cancelación posterior es independiente y no por haber solicitado nuevamente su signo incurre en mala fe.



Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO:

La acción de cancelación prevista en el artículo 165 de la Decisión 486 produce la extinción del derecho sobre una marca por su falta de uso. Esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en los productos o servicios para los cuales fueron destinadas.

Cuando se cancela una marca por falta de uso el actor de dicha acción posee el derecho preferente de solicitar la misma marca en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, no por el hecho de lograr que se elimine un signo implica que se abre la opción a que pueda a su vez ampliar dicha acción al resto de servicios y productos contenidos en toda la Clasificación Internacional de Niza, por lo que si se cancela un signo, el derecho que se confiere a quien obtuvo una resolución favorable es el de solicitar el signo en la misma Clase Internacional en la que existió el derecho anterior.

La Corte consultante debe tener presente que la compañía Classic Marble S.A.C. a consecuencia de la oposición que planteó la compañía Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. en contra del registro del signo "Classic Marble" y logotipo (mixto), interpuso acción de cancelación en contra del signo "Classic Marble" y logotipo (mixto) para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, y que el INDECOPI resolvió concediendo a su favor el registro del signo "Classic Marble" y logotipo (mixto) para la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de lo cual hizo uso de su derecho preferente, no siendo por tanto un derecho que permanece en el tiempo para continuar registrando posteriores marcas en distintas Clases de la Clasificación Internacional de Niza por el simple hecho de haber cancelado una marca, así sea del mismo titular.

SEGUNDO:

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.

En el caso en análisis, la Corte consultante deberá verificar en el expediente las fechas a partir de las cuales se suscitaron los hechos, cuándo fue presentada la acción de cancelación, cuando tuvo conocimiento el titular y cuándo fue solicitada la nueva marca y de esta manera poder verificar el argumento esgrimido por la apelante para verificar si tiene o no fundamento respecto a la mala fe aducida.



De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada 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.

PROCESO 109-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 134 literal a) y 150 de la Decisión 486. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: Enrique Rosendo Bardales Mendoza. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- de la República del Perú. Asunto: Marca: “Good + Good” (denominativa). Expediente Interno: 01278-2011-0-1801-JR-CA-10.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Oficio 1278-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 12 de agosto de 2014, el cual fue



recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, por medio del cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La señora Magistrada Dra. Leonor Perdomo Perdomo, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción¹.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES

Partes

Apelante: ENRIQUE ROSENDO BARDALES MENDOZA

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero: SAGA FALABELLA S.A.

Hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 24 de abril de 2009, Enrique Rosendo Bardales Mendoza presentó solicitud de registro del signo "GOOD + GOOD" (denominativo) para distinguir: "Utensilios y recipientes para el hogar, casa y cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); recipientes herméticos y para encajar, cubetas para hielo, recipientes portátiles, sifones para recipientes para líquidos y recipientes para líquidos, peines, esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); envases y recipientes de material plástico, recipientes para mezclas; material de limpieza; porcelana y loza, no comprendidos en otras clases" productos de la Clase 21 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. La solicitud de registro fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano".
3. En contra de la solicitud de registro Distribución y Servicios D&S S.A. de Chile, presentó oposición sobre la base de la marca "BGOOD" (denominativa), para amparar: "perfumes, colonias, aguas perfumadas y de tocador, aceites de tocador y esenciales, lociones para el cabello; champús de uso humano y animal, jabón de tocador y medicinales; dentífricos; productos anti solares (preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel); cosméticos; depilatorios; toallas limpiadora o pañuelos pre-humedecidos o impregnados de uso cosmético; detergentes y lejías para el lavado de ropa; materias para el blanqueado y lavado de ropa; betunes para el calzado; materias para la limpieza de vidrios, pisos y murallas; preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Mediante Resolución 69-2010-/CSD-INDECOPI de 11 de enero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y denegó de oficio el registro del

¹ Acta 05-J-TJCA-2015 de 20 de febrero de 2015.

signo solicitado por la existencia del signo previo "BETTER & BETTER" (denominativo), para amparar productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. El 20 de enero de 2010, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso recurso de apelación.

6. El 29 de diciembre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución 3001-2010//TPI-INDECOPI, confirmó la Resolución 69-2010/CSD-INDECOPI.

7. El 10 de marzo de 2011, Enrique Rosendo Bardales Mendoza presentó demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 3001-2010/TPI-INDECOPI.

8. El 8 de abril de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, contestó la demanda contenciosa administrativa.

9. El 10 de agosto de 2012, Saga Falabella S.A, contestó en calidad de tercero interesado la demanda contenciosa administrativa.

10. Mediante Sentencia Número Doce de 31 de julio de 2013, el Décimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda.

11. El 15 de agosto de 2013, Enrique Rosendo Bardales Mendoza, presenta Recurso de Apelación en contra de la Sentencia Número Doce de 31 de julio de 2013.

12. Mediante Resolución Número Tres de 3 de marzo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspende el proceso y solicita Interpretación Prejudicial. Requiere se pronuncie sobre el siguiente asunto:

"Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase y productos vinculados de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486".

a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

13. Enrique Rosendo Bardales Mendoza en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

14. Señala que no existe riesgo de confusión entre los signos en controversia ya que no poseen semejanzas gráficas, fonéticas o conceptuales.

15. Que las palabras GOOD y BETTER, no evocan la misma idea o concepto ya que el signo "GOOD + GOOD" (denominativo) se refiere a un adjetivo de carácter general, mientras que el signo registrado "BETTER & BETTER" (denominativo), compara un producto respecto de otro.

16. Afirma que el signo solicitado no está incurso en las prohibiciones de registro y no afecta el derecho de terceros.

17. Manifiesta que es titular del nombre de dominio GOODNGOOD.COM.PE.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

18. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPÍ- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

19. Argumenta que el riesgo de confusión entre dos signos se presenta en tres aspectos: a) gráfico, b) fonético y c) conceptual, y que el actor olvidó hablar de la confusión conceptual, bastando que exista confusión en uno de los antes citados aspectos para que el signo sea irregistrable.

20. Que la normativa protege el interés público de los consumidores evitando que caigan en confusión respecto de signos que guarden semejanzas.

21. Afirma que el signo solicitado “GOOD + GOOD” (denominativo) posee el mismo contenido ideológico o conceptual que la marca “BETTER & BETTER” (denominativo).

22. Que si bien los signos confrontados están compuestos por términos provenientes del idioma inglés, su significado es manejado por el público consumidor debido a su uso frecuente en el mercado.

23. Que ambos signos en conflicto están destinados a productos que poseen conexión competitiva o vinculación económica, que sumado a la semejanza conceptual demostrada, son susceptibles de inducir a confusión a los consumidores.

c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del Tercero Interesado.

24. La empresa Saga Falabella S.A., dentro de sus argumentos manifestó:

25. Improcedencia de la demanda presentada.

26. Falta de conexión lógica entre los argumentos de su demanda y el petitorio al no detallar los supuestos vicios de nulidad de la Resolución impugnada.

27. Que, si bien las marcas confrontadas están compuestas por palabras en inglés, difunden una misma idea, sumado al hecho de amparar idénticos productos.

28. Que existe competitividad y vinculación económica entre los signos en conflicto, lo cual hace imposible la coexistencia pacífica entre ambos signos.

d. Argumentos de la sentencia de primera instancia.

29. El Décimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 31 de julio de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que: “(...) la similitud ideológica deriva del mismo contenido conceptual (semejanza conceptual) que conllevaría al riesgo de confusión aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico; y del presente caso, de un examen comparativo entre los signos “GOOD + GOOD” (denominativo) y “BETTER & BETTER” (denominativo) se advierte la existencia de similitudes conceptuales en cuanto hacen referencia a ideas positivas y/o de optimización; por lo cual, existiría una semejanza de tipo conceptual entre los signos en comparación”.

e. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.

30. Enrique Rosendo Bardales Mendoza, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:



31. Error en la sentencia al enunciar que los signos evocan la misma idea.

32. Que no todos los consumidores hablan el idioma inglés lo cual no les permite entender el significado del elemento "BETTER" el cual debe ser percibido como un signo de fantasía.

33. Que no se han tomado en cuenta factores de educación y realidad económica en donde el consumidor medio no se confundiría.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

34. La Corte consultante solicita la interpretación de la siguiente norma¹: artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

35. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio², los artículos 134 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES EN DEBATE

- A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión conceptual y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.
- B. Clases de signos: comparación entre signos denominativos compuestos.
- C. De los signos en idioma extranjero. Los signos de fantasía.
- D. El examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. De la denegatoria de oficio.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DEBATE

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN CONCEPTUAL Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

36. Para el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, los signos "GOOD + GOOD" (denominativo) y "BETTER & BETTER" (denominativo), resultan confundibles al grado de causar riesgo de

¹ **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

² **Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(...)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(...)



confusión por lo que denegó el registro del signo, siendo necesario revisar el aspecto relacionado a la identidad y semejanza entre signos.

37. Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que:

“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, artículo 136 letra a).

(...)

Es preciso referirse a lo señalado por este Tribunal sobre la identidad y semejanza:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.³

Este Órgano ha enfatizado además en sus pronunciamientos acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

³ **Proceso 46-IP-2000**, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.⁴

38. Para el caso en análisis el juzgador deberá verificar si en efecto, comparados los signos “GOOD + GOOD” (denominativo) y “BETTER & BETTER” (denominativo) para productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, son confundibles o no, tomando en cuenta la eventual similitud ideológica entre los signos confrontados con mayor razón cuando ambos signos son denominativos y no cuentan con elementos adicionales.

Riesgo de Confusión: Directa e Indirecta y Asociación.

39. Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 se ha señalado que:

“Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.⁵

40. Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, será necesario verificar en primer término si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

41. El Tribunal ha sostenido que “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.⁶

42. “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”.⁷

43. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o

⁴ **Proceso 183-IP-2013**, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2278, de 13 de diciembre de 2013.

⁵ **Proceso 85-IP-2004**, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁶ **Proceso 109-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

⁷ **Proceso 82-IP-2002**, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**



similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

44. Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “(...) es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicha mercancía y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.⁸

45. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

46. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios:

“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.⁹ (lo subrayado es nuestro).

47. El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado “GOOD + GOOD” (denominativo), recae en los criterios de confusión antes descritos.

Reglas para realizar el cotejo de marcas.

48. En consideración a que el signo solicitado “GOOD + GOOD” (denominativo) fue denegado por la existencia previa del signo “BETTER & BETTER” (denominativo), ambos destinados a amparar productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario efectuar un análisis de las reglas que el Tribunal sigue para efectuar el cotejo entre marcas.

49. Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son:

“La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

⁸ Proceso 70-IP-2008, publicada en la G.O.A.C.1648 de 21 de agosto de 2008, marca: “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁹ Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.¹⁰

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el signo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.¹¹

50. El Juez consultante deberá efectuar el cotejo recomendado, comparando los signos “GOOD + GOOD” (denominativo) y “BETTER & BETTER” (denominativo), verificando si el signo solicitado causa riesgo de confusión en el público consumidor.

B. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS.

51. En el caso en análisis los signos confrontados “GOOD + GOOD” y “BETTER & BETTER” son signos denominativos compuestos, en razón de lo cual en este acápite se hará mención a lo que se refiere a este tipo de signos.

¹⁰ BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pág. 351 y ss.

¹¹ Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



52. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

53. Las **marcas denominativas**, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

54. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

55. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

56. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”¹²

57. El juez consultante deberá analizar si el signo solicitado “GOOD + GOOD” al compararse en conjunto con el signo registrado “BETTER & BETTER” son confundibles para el consumidor.

¹² FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

C. DE LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. LOS SIGNOS DE FANTASÍA.

58. En vista de que el signo solicitado “GOOD¹³ + GOOD” (denominativo) y el signo registrado sobre la base del cual se denegó su registro “BETTER¹⁴ & BETTER” (denominativo) se encuentran en idioma inglés, este Tribunal analizará lo referente a los signos en idioma extranjero.

59. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013:

“Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca”.

60. Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”.

61. El Tradadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(...) una marca de fantasía puede ser aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”¹⁵.

62. Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”¹⁶.

63. Respecto a la afirmación efectuada por el actor Enrique Rosendo Bardales Mendoza, es el Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el término “GOOD”, es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez crear confusión respecto del signo registrado “BETTER”.

¹³ Que traducido al español significa “bueno”, fuente <http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=good>.

¹⁴ Que traducido al español significa “mejor”, fuente <http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=better>.

¹⁵ Derecho de Marcas, Otamendi Jorge, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, año 2002, pág. 29.

¹⁶ **Proceso 72-IP-2003**. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003.

D. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. DE LA DENEGATORIA DE OFICIO.

64. El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que no se presentaron oposiciones dentro del proceso interno. Sin embargo, el INDECOPI denegó de oficio el registro del signo solicitado "GOOD + GOOD" (denominativo) por considerarlo confundible con el signo "BETTER & BETTER" (denominativo).

65. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

66. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

67. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

68. Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones.

69. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

70. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones". (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR).

71. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: "Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que



indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países. O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).

72. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

73. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

74. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que:

“(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marca, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa).

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.



Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

SEGUNDO: Los signos denominativos compuestos, son aquellos que se componen de dos o más palabras. No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores, tomando en cuenta la eventual similitud ideológica.

TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca en su conjunto.

CUARTO: Las Oficinas Nacionales de Registro de marcas tienen la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada 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.