



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 358-IP-2017 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta 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 Expediente interno del Consultante: 11992-2016-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Infracción de derechos de autor.....	2
PROCESO 368-IP-2017 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta 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 Expediente interno del Consultante: 1641-2015-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Nulidad de la marca GOLFETTO y logotipo.....	9
PROCESO 374-IP-2017 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta 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 Expediente interno del Consultante: 3089-2015-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial.....	16

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 01 de febrero de 2019

**Proceso:** 358-IP-2017

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Quinta 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

**Expediente interno Del Consultante:** 11992-2016-0-1801-JR-CA-25

**Referencia:** Infracción de derechos de autor

**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano

**VISTOS**

El Oficio No. 11992-2016-S-5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ del 18 de septiembre del 2017, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta 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, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 3 y 13 Literal d) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 11992-2016-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto del 11 de mayo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES**

**Partes en el Proceso Interno:**

**Demandante:** César Augusto Mancilla Mendoza





**Demandados:** INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

THE CARTOON NETWORK INC

## B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar la presunta infracción al derecho de importación de la empresa The Cartoon Network Inc., respecto de los productos en los cuales se ha reproducido la obra BEN 10.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 3 y 13 Literal d) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de los cuales se interpretará únicamente el Artículo 13 Literal d) de la Decisión 351<sup>1</sup> por ser parte de la controversia los derechos que tiene el autor para prohibir la reproducción no autorizada de la obra. No se interpretará el referido Artículo 3 por no ser parte de la controversia los conceptos de autor, artistas, etc.

## D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la importación de una obra.
2. Absolución a la preguntas formuladas por la Sala consultante.

## E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la importación de una obra**

- 1.1. La Sala consultante en su solicitud de interpretación prejudicial solicitó la interpretación del literal d) del artículo 13 de la Decisión 351, respecto al derecho patrimonial de importación.

<sup>1</sup> Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

*"Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:*

*(...)*

*d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; (...)"*







- 1.2. Teniendo en cuenta el objeto de protección del derecho de autor, corresponde en este punto mencionar aquellos derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.
- 1.3. Al respecto, en este acápite se analizarán únicamente los derechos patrimoniales del derecho de autor, específicamente, el derecho que tienen el titular de una obra para realizar, autorizar o prohibir su importación, toda vez que el caso versa sobre esa presunta afectación.

#### Derechos patrimoniales

- 1.4. Los derechos patrimoniales protegen la explotación económica de la que posee el autor en relación con sus obras, los cuales se encuentran contemplados en el Capítulo V de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- 1.5. Sobre su definición, Alfredo Vega Jaramillo sostiene lo siguiente:

**"Los derechos patrimoniales son las facultades exclusivas que le permiten al autor controlar los distintos actos de explotación económica de la obra, sea que el autor explote directamente la obra o que, como es lo usual, autorice a terceros a realizarla, y participe en esa explotación obteniendo un beneficio económico.**

*Los derechos patrimoniales son oponibles a todas las personas (erga omnes), son transmisibles, su duración es temporal y las legislaciones establecen algunas limitaciones y excepciones al derecho de autor.<sup>2</sup>*

(Énfasis agregado).

- 1.6. Los derechos patrimoniales, contrariamente a los derechos morales, en atención a su propia naturaleza, son exclusivos, de contenido ilimitado, disponibles, expropiables, renunciables, embargables y temporales<sup>3</sup>.
- 1.7. El artículo 13 de la Decisión 351 establece una lista enunciativa, mas no taxativa, sobre los derechos exclusivos que le permiten al autor o sus derechohabientes realizar, autorizar o prohibir los siguientes actos de explotación:

a) *La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;*

b) *La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;*

<sup>2</sup> VEGA JARAMILLO, Alfredo. *Manual de Derecho de Autor*. Dirección Nacional de Derecho de Autor - Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, Bogotá, 2010, p. 35.

<sup>3</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Derecho de Autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2da Edición, Caracas, 1994, p. 395.





- c) *La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;*
- d) *La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;*
- e) *La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra."*

(Subrayado agregado)

- 1.8. De conformidad con el artículo 17 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter patrimonial, diferentes a los contemplados en el artículo 13 del mencionado cuerpo normativo.

**Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la importación de una obra**

- 1.9. El literal d) del artículo 13 de la Decisión 351 dispone que el autor tiene derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la importación de su obra al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho<sup>4</sup>.

- 1.10. Respecto al derecho de importación, la doctrina señala lo siguiente:

*"(...) en relación con la importación de ejemplares autorizados para otro territorio y que ingresan al país, el titular del derecho sobre la obra conserva el de autorizar o no la distribución de tales ejemplares (v.gr.: por venta, alquiler o préstamo), así como las demás modalidades de explotación de dicha obra (v.gr.: comunicación pública, reproducción, transformación), y que su consentimiento debe constar expresamente por escrito, en cada caso (...)*

*Elo quiere decir que dichos ejemplares, aunque introducidos al territorio nacional, no pueden ser distribuidos en el país. (...)<sup>5</sup>*

*(...) el autor, además de autorizar o prohbir la importación de las copias hechas sin su autorización (...) también tiene el derecho de permitir o no la distribución de los ejemplares hechos con su*

<sup>4</sup> Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. -

*"Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:*

*(...)*

*d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;*

*(...)"*

<sup>5</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y FERREYROS CASTAÑEDA, Marysol. El Nuevo Derecho de Autor en el Perú. Primera edición, Perú Reporting. Lima, 1996, p. 142.







consentimiento, pero autorizados para otro territorio.

6. Interpretar lo contrario sería tanto como violentar los principios relativos al derecho de distribución y a los efectos de la cesión de los derechos patrimoniales."<sup>6</sup>

(Énfasis agregado).

- 1.11. En ese sentido, la facultad de impedir una importación no autorizada solo puede ser ejercida por el titular de derecho, siempre y cuando, las obras incorporadas en los productos importados hayan sido reproducidas sin autorización, es decir en forma ilícita.
- 1.12. Cabe señalar que si la obra incorporada en los productos importados fue reproducida con autorización del titular (es decir, se tratan de ejemplares lícitos), pero que los mismos no están autorizados para su distribución en el territorio, no estaremos frente a un supuesto de vulneración al derecho patrimonial de importación sino al de distribución.
- 1.13. En el caso en análisis se denuncia la importación a la República del Perú de celulares que reproducen la obra "BEN 10", por lo que el Juez consultante deberá confirmar que se efectuó la importación de productos que contenían una obra no autorizada y aplicar las disposiciones por infracción e imposición del pago de la correspondiente multa.

**2. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante**

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

**2.1. Al análisis del requisito de originalidad que deben cumplir las obras, según lo dispuesto por el artículo 3 de la Decisión 351.**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 de la Decisión 351, la "Obra" es: "*Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma*".

La originalidad implica que una obra se pueda diferenciar de otras obras de terceros. En su obra el autor ha impreso elementos propios de su espíritu. Dos obras se podrían considerar originales si una no es una reproducción de la otra, y si cada una tiene elementos que logran diferenciarlas o individualizarlas.

---

<sup>6</sup> Ibidem, p. 143.





La originalidad exige que la obra presente una individualidad muy característica, que plasme la impronta de su autor de manera clara y evidente. La originalidad supone un aporte individual y creativo, es decir, producto de un pensamiento independiente.


**2.2. A los alcances del derecho de importación del autor, previsto en el artículo 13 de la Decisión 351.**

La respuesta se encuentra en el desarrollo del tema 1 del Apartado E de la presente interpretación.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno **11992-2016-0-1801-JR-CA-25**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.


  
Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

  
Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

  
Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

  
Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**

  
Luis Felipe Aguilar Feijóo  
**SECRETARIO**





---

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.







## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 01 de febrero de 2019

**Proceso:** 368-IP-2017

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Quinta 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

**Expediente interno Del Consultante:** 1641-2015-0-1801-JR-CA-26

**Referencia:** Nulidad de la marca GOLFETTO y logotipo

**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano

## VISTOS

El Oficio No. 1641-2015-S-5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ del 19 septiembre del 2017, recibido mediante correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta 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, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1641-2015-0-1801-JR-CA-26.

El Auto del 11 de mayo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno:

**Demandante:** JAVIER ESTEBAN GUIULFO GARCÍA

**Demandados:** INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA



PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA  
REPÚBLICA DEL PERÚ

GOLFETTO SANGATI SPA

**B. ASUNTO CONTROVERTIDO**

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar si el registro de la marca GOLFETTO y logotipo fue obtenido de mala fe.

**C. NORMA A SER INTERPRETADA**

La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>, el mismo que se interpretará por ser procedente.

**D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.
2. Absolución a las preguntas formuladas por la Sala Consultante.

**E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN****1. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe**

1.1. GOLFETTO SANGATI SPA solicitó que se declare la nulidad de la marca GOLFETTO y logotipo por mala fe en la solicitud del registro. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.

1.2. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente:

<sup>1</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

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

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

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

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







**"Artículo 172.- (...)**

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

- 1.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguientes dos supuestos:
- (i) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.
  - (ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe.
- 1.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.<sup>2</sup>
- 1.5. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.<sup>3</sup>
- 1.6. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Véase, de modo referencial, Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18.

<sup>3</sup> Ibidem.

<sup>4</sup> Ibidem.







- 1.7. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.<sup>5</sup>
- 1.8. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.<sup>6</sup>
- 1.9. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.<sup>7</sup>
- 1.10. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.<sup>8</sup>
- 1.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.<sup>9</sup>
- 1.12. El análisis que se realice debe partir de "indicios razonables" que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Véase, de modo referencial, el Proceso 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015.

<sup>6</sup> Véase, de modo referencial, el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

<sup>7</sup> Ibidem.

<sup>8</sup> Véase, de modo referencial, el Proceso 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015.

<sup>9</sup> Véase, de modo referencial, el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

<sup>10</sup> Ibidem.





- 1.13. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.<sup>11</sup>
- 1.14. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
- 1.15. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca GOLFETTO y logotipo, incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486.

## 2. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

### 2.1. ¿Cuáles son los criterios para determinar si un signo no registrado es pasible de protección mediante la acción de nulidad por mala fe?

Si el signo no está registrado no es posible la nulidad del registro inexistente.







**2.2. ¿Qué indicios puede considerarse para determinar que el registro de un signo se obtuvo de mala fe?**

La respuesta a la pregunta formulada se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

**2.3. En una denuncia de nulidad por mala fe es posible evaluar los documentos destinados a acreditar el uso anterior de una marca no registrada dentro del territorio?**

Sí es posible.

**2.4. Se acredita la mala fe en el registro si el signo que accede a él es idéntico a una marca registrada en un país no miembro de la Comunidad Andina en el que los mismos productos se comercializan con anterioridad a la solicitud de registro del signo inscrito en el territorio?**

En el escenario en el que un registro se ha obtenido de mala fe, sí se puede anular este registro si se acredita que quien lo obtuvo conocía que dicha marca estaba registrada en otro país.

**2.5 ¿Los requisitos que legitiman a "cualquier persona" para solicitar la nulidad de una marca cuando su registro se hubiera efectuado de mala fe?**

La respuesta a la pregunta formulada se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 1641-2015-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero  
MAGISTRADO







Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**

Luis Felipe Aguilar Feijó  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 01 de febrero de 2019

**Proceso** 374-IP-2017

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Quinta 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

**Expediente interno Del Consultante:** 3089-2015-0-1801-JR-CA-24

**Referencia:** Infracción de los derechos de propiedad industrial

**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano

**VISTOS**

El Oficio N° 3089-2015-S-5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ del 20 de septiembre del 2017, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta 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, solicitó Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 3089-2015-0-1801-JR-CA-24; y,

El Auto del 11 de mayo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES**

**Demandante:** INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL NORTE 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:** INFISUR S.A.C.

**B. ASUNTO CONTROVERTIDO**

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es el siguiente:

Determinar si el uso del signo FIESTA AREQUIPA RESTAURANT y logotipo (mixto)<sup>1</sup> por parte de INFISUR S.A.C. constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial de INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL NORTE S.A.C. sobre su marca FIESTA RESTAURANT GOURMET y logotipo (mixta)<sup>2</sup>.

**C. NORMA A SER INTERPRETADA**

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>3</sup>, el cual se interpretará por ser procedente.

**D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.
2. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

**E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. **Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.**
  - 1.1. Dado que en el presente caso se discute si el uso del signo FIESTA AREQUIPA RESTAURANT y logotipo (mixto) por parte de INFISUR S.A.C. constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial de

<sup>1</sup> Para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>2</sup> Para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

<sup>3</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

*\*Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

*(...)*

*d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...)"*







INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL NORTE S.A.C. sobre su marca FIESTA RESTAURANT GOURMET y logotipo (mixta), por lo cual, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- 1.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.<sup>4</sup>
- 1.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

*"Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

- a) *aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- b) *suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- c) *fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
- d) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*
- e) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*
- f) *usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio".*

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.





- 1.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso.
- 1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características:<sup>5</sup>
- a) **Sujetos activos:** personas que pueden interponer la acción:
- (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
  - (ii) **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
- b) **Sujetos pasivos:** personas sobre las cuales recae la acción:
- (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
  - (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.
- 1.6. El **Literal a)** del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:
- **Supuesto I:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
  - **Supuesto II:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
  - **Supuesto III:** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.







	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	Es titular de una marca que distingue productos.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos.	Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
Supuesto II	Es titular de una marca que distingue servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.
Supuesto III	Es titular de una marca que distingue productos o servicios.	Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para productos o servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

- 1.7. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización<sup>6</sup>. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos u exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.
- 1.8. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca

<sup>6</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de acondicionar:

\*1. tr. Dar cierta condición o calidad.

2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.

3. tr. climatizar.

4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista.

5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.

6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.\* Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo>

(Consulta: 12 de noviembre de 2018).







en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito.<sup>7</sup>

1.9. El **Literal b)** del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- **Supuesto I:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.
- **Supuesto II:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.
- **Supuesto III:** suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	Es titular de una marca que distingue productos.	Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos.	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
Supuesto II	Es titular de una marca que distingue servicios.	Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.
Supuesto III	Es titular de una marca que distingue productos o servicios.	Suprime o modifica la marca después de que hubiese sido aplicada o colocada la marca o signo idéntico o semejante	Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo

<sup>7</sup> LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. *Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.





		sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.
--	--	---	--

- 1.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, *goodwill*) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado<sup>8</sup>.
- 1.11. Del **Literal c)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:
- Que la marca del titular este "reproducida" en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
  - Que la marca del titular esté "contenida" en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
- 1.12. El **Literal c)** plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.
- 1.13. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.
- 1.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al **Literal c)** del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el **Literal d)** del mismo artículo.
- 1.15. La norma andina de referencia (el **Literal c)** del artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la

<sup>8</sup> LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina*. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.







marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

- 1.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.
- 1.17. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribire los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.
- 1.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:
- (i) **Fabricar:** incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
  - (ii) **Comercializar:** incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales.
  - (iii) **Detentar:** incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.
- 1.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.
- 1.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición.<sup>9</sup>
- 1.21. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.
- 1.22. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 539-IP-2016 del 11 de mayo de 2017.







o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.

1.23. Del **Literal d)** del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor<sup>10</sup> con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

- a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.**

La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.

- b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.
- c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

1.24. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico

<sup>10</sup> De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.





económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.<sup>11</sup>

1.25. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

*"Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez."*

1.26. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.

1.27. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica<sup>12</sup>, a saber:

- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.
- b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.
- c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.
- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

1.28. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al

<sup>11</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 del 22 de mayo de 2013.

<sup>12</sup> Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General*. En: Revista "Derecho & Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269.







Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

- 1.29. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.
- 1.30. En cambio, respecto del plazo de cinco años<sup>13</sup>, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:
- Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
  - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.
  - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
  - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.
- 1.31. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.
- 1.32. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de

<sup>13</sup> Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.







prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.

- 1.33. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.
- 1.34. En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumió hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.
- 1.35. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.
- 1.36. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.
- 1.37. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.

#### **Acción por infracción de la marca notoriamente conocida**

- 1.38. El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que







el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.

- 1.39. En cuanto al **riesgo de dilución**, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: *"En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia"*<sup>14</sup>.
- 1.40. En cuanto al **riesgo de uso parasitario**, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto" de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
- 1.41. Por su parte, la disposición contenida en el **Literal f)** del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.
- 1.42. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.
- 1.43. Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.
- 1.44. El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la

<sup>14</sup> MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.







misma norma, entre otros:

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

1.45. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.

1.46. En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.

1.47. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.<sup>15</sup>

1.48. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria".<sup>16</sup>

1.49. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe

<sup>15</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

<sup>16</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.





tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

*"Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común."*

- 1.50. Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.30 al 1.34 de la presente interpretación prejudicial.
- 1.51. Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 1.52. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

## 2. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 2.1. ¿Dentro de un procedimiento iniciado por una denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial sobre una marca, cuáles son los criterios para determinar si existe riesgo de confusión entre marcas mixtas que distinguen servicios de restauración (alimentación) de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial?

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el







cotejo de signos denominativos:<sup>17</sup>

- (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario<sup>18</sup>. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.<sup>19</sup> Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

<sup>17</sup> Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

<sup>18</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., *sol*, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., *terr*, en *enterráis*." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

<sup>19</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema:

"1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra *mujeres* contiene dos morfemas: *mujer* y *-es*.

2. m. Gram. Por oposición a *lexema*, morfema gramatical; p. ej., *de*, *no*, *yo*, *ol*, *-ar*, *-s*, *-ero*.

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *-mos* contiene dos morfemas: *persona*, *primera*, y *número*, *plural*." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol18j2> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).



- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
  - (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
  - (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso<sup>20</sup>:
- (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
  - (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
  - (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.<sup>21</sup>
- c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos

<sup>20</sup> En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

**El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.

**El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

**Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

<sup>21</sup> Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de octubre de 2015.





predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.<sup>22</sup>

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.<sup>23</sup>

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

## 2.2. ¿Cómo debe evaluarse la distintividad de la marca base de la denuncia? ¿Se trata de una cuestión de hecho o registral?

Para que haya infracción debe existir riesgo de confusión entre el signo registrado cuya tutela ha sido solicitada y el signo utilizado, por ello se debe utilizar los criterios establecidos para determinar la existencia de confusión.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

<sup>22</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio de 2016.

<sup>23</sup> Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.



- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. 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, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios<sup>24</sup>:
  - (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

<sup>24</sup> Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.





El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

**2.3. ¿Cuando la presencia de la palabra en común de los signos en conflicto (FIESTA) en la conformación de marcas registradas a favor de terceros en la misma clase, implicaría el aguaniento de la fuerza distintiva de dicha palabra?**

La contestación a esta pregunta también se encuentra desarrollada en el análisis de la respuesta a la pregunta 2.2.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 3089-2015-0-1801-JR-CA-24, la que



deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**

Luis Felipe Aguilar Feijó  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

