



SUMARIO

Secretaría General de la Comunidad Andina

Pág.

Dictamen 01-2010.- Sobre el reclamo de la empresa MAC S.A. por supuesto incumplimiento de los artículos 128 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por parte de la República del Perú , a través de la actuación de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, al denegar una solicitud de registro de la marca de producto constituida por la denominación TUDOR	1
---	---

DICTAMEN Nº 01-2010

Conforme al artículo 24 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Sobre el reclamo de la empresa MAC S.A. por supuesto incumplimiento de los artículos 128 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por parte de la República del Perú, a través de la actuación de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, al denegar una solicitud de registro de la marca de producto constituida por la denominación TUDOR

I. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

1. Con fecha 26 de noviembre de 2008, a través de su apoderado, la empresa MAC S.A. (sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia), presentó un reclamo contra la República del Perú, al amparo de lo dispuesto en los artículos 24 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el “Tratado del Tribunal”) y 14 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento (Decisión 623), por pretendido incumplimiento de la normativa comunitaria andina, bajo la

consideración de que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (en adelante la Sala Constitucional y Social) habría incumplido con los artículos 128 de la Decisión 344 de la Comisión y 35 del Tratado del Tribunal, al haber emitido una decisión jurisdiccional que habría desconocido e inobservado la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 97-IP-2006, al calificar como infundada una solicitud de registro de la marca de producto constituida por la denominación TUDOR.

2. Verificado el cumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere el artículo 14 del



Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento y conforme al artículo 16 del mismo, mediante comunicaciones SG-F/5.11/150/2009 y SG-X/5.11/74/2009 de fecha 04 de febrero de 2009, la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, la Secretaría General) remitió copia del reclamo y anexos a la República del Perú y a los demás Países Miembros para que en el plazo de cuarenta (40) días calendario presentaran respectivamente la contestación correspondiente y la información que consideraran pertinente. Dichas actuaciones fueron oportunamente informadas al reclamante mediante comunicación SG-F/5.11/151/2009 de la misma fecha.

3. Con fecha 09 de marzo de 2009, la República del Perú, mediante Facsímil N° 100-2009-MINCETUR/VMCE-DNINCI, solicitó a la Secretaría General una prórroga de veinte (20) días calendario adicionales al plazo inicialmente otorgado, a efectos de presentar la respectiva contestación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General (Decisión 425) y el artículo 16 de la Decisión 623.
4. Con fecha 11 de marzo de 2009, la Secretaría General, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, concedió la prórroga de 20 días al Gobierno del Perú para la contestación del reclamo presentado, así como para la presentación de los elementos de información que considere pertinentes. Esta información fue suministrada a la República del Perú y a los demás Países Miembros mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/321/2009 y SG-X/E.1.1/203/2009 respectivamente; así como a la Parte reclamante mediante comunicación SG-F/E.1.1/322/2009.
5. Con fecha 06 de abril de 2009, mediante Facsímil N° 145-2009-MINCETUR/VMCE/DNINCI, la República del Perú remitió su contestación, presentando sus descargos y rechazando todos los extremos del reclamo presentado; solicitando además que la Secretaría General desestime los argumentos de la reclamante respecto a un supuesto incumplimiento.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA

De acuerdo a lo señalado por MAC S.A., la República del Perú habría incumplido los artículos 128 de la Decisión 344 y 35 del Tratado del Tribunal, en razón de que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de dicho País Miembro, a través de una decisión judicial, habría desconocido la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el marco del proceso 97-IP-2006.

La decisión jurisdiccional en la cual se encontraría plasmada la conducta objeto del reclamo recae en el auto del 22 de mayo de 2007, que decidió confirmar en todos los sentidos la Sentencia de fecha 2 de junio de 2003 expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante la cual se declaró infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por MAC S.A.

III. ARGUMENTOS DEL RECLAMO Y DE LA CONTESTACION

3. 1. Argumentos de la Parte reclamante, MAC S.A.

En atención a lo manifestado por la reclamante, la República del Perú, a través de una decisión de la Sala Constitucional y Social, incurrió en incumplimiento de los artículos 128 de la Decisión 344 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial y 35 del Tratado de Tribunal, conforme a los siguientes argumentos:

i) Antecedentes

Con fecha 10 de setiembre de 1998, MAC S.A. (empresa dedicada a la fabricación y comercialización de pilas y baterías eléctricas, entre otras actividades) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) el registro de la marca "TUDOR" y su logotipo en el Perú, con respecto a los siguientes productos de la clase 09 de la Nomenclatura Oficial: "*baterías eléctricas, baterías de encendido, baterías de ánodos, sus partes y accesorios, aparatos eléctricos y demás productos*". Dicha marca estaba conformada por el término TUDOR dentro de un rectángulo y a su costado la figura estilizada de dos rayos, todo ello sobre un cuadri-



látero conformado por líneas que se entrecruzan (semejando a una malla), y en la parte inferior izquierda la frase: *La batería por excelencia*.

Con fecha 09 de noviembre de 1998, TUDOR AB (sociedad constituida bajo las leyes de la República de Suecia) formuló OBSERVACIÓN a la solicitud de registro de marca presentada por MAC S.A., sobre la base de: (1) la titularidad de TUDOR AB sobre la marca TUDOR en el Perú para distinguir productos de la clase 09 de la Clasificación Oficial; y, (2) el supuesto uso del término TUDOR como nombre comercial o razón social en el Perú. Dicha observación fue formulada al amparo de las disposiciones pertinentes contenidas en la Decisión 344.

Respecto a dicha observación, MAC S.A. señaló que la marca TUDOR (de propiedad de TUDOR AB) había *sido cancelada por falta de uso* por la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI mediante Resolución N° 7929-1998/OSD-INDECOPI de fecha 03 de julio de 1998, posteriormente confirmada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI (última instancia administrativa) mediante Resolución 730-1999/TPI-INDECOPI de fecha 14 de junio de 1999.

Ante tal situación, y a la luz de lo manifestado por MAC S.A., la oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 10519-1999/OSD-INDECOPI de fecha 29 de setiembre de 1999, declaró improcedente la observación formulada por TUDOR AB y otorgó el registro de la marca TUDOR y logo a favor de MAC S.A. Dicha declaración estuvo sustentada en la inexistencia legal del registro base de la oposición y en la falta de probanza del uso del nombre comercial alegado.

Contra dicha Resolución, con fecha 18 de octubre de 1999, TUDOR AB interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución 1400-2000/TPI-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2000, por medio de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI decidió revocar la resolución recurrida y declarar fundada la observación presentada, denegando por tanto la solicitud de registro del signo TUDOR y logo a MAC S.A. El Tribunal del INDECOPI habría sustentado su decisión en el supuesto derecho que poseía la accionante sobre el nombre comercial TUDOR en el Perú.

ii) Desarrollo de la demanda interpuesta por MAC S.A. en sede jurisdiccional peruana

Luego de haber sido agotada la vía administrativa respectiva, la empresa MAC S.A. interpuso demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, pretendiendo la nulidad de la Resolución N° 1400-2000/TPI-INDECOPI. Dicho proceso (tramitado bajo Expediente Judicial N° AV 65-2001) culminó el 02 de junio de 2003, fecha en la cual la Sala declaró "INFUNDADA la demanda contencioso-administrativa (...) interpuesta por MAC Sociedad Anónima (...)".

Contra dicha sentencia, MAC S.A. presentó recurso de apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. En dicha apelación, MAC S.A. argumentó que los medios probatorios ofrecidos por TUDOR AB no eran suficientes por sí mismos para crear certeza que dicha empresa sería titular del nombre comercial TUDOR.

Por providencia de 20 de diciembre de 2005, la Sala Constitucional y Social decidió: "(...) suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación de los artículos 83 inciso b) y 128 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión N° 344; y cuál es la debida aplicación de estos dispositivos al caso sub litis".

Con fecha 11 de octubre de 2006, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el marco del Proceso 97-IP-2006, emite la Interpretación Prejudicial correspondiente, la cual, de acuerdo a lo señalado por MAC S.A., no habría sido tomada en cuenta por la Sala Constitucional y Social al momento de resolver. Por ello, señala MAC S.A. que la sentencia emitida por dicha Sala el día 22 de mayo de 2007 estaría contraviniendo lo señalado en los artículos 128 de la Decisión N° 344¹ y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.²

¹ Artículo 128: "El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicará las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro".

² Artículo 35: "El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal".



iii) **Sobre el alegado incumplimiento del derecho comunitario andino objeto de reclamo**

En opinión de la reclamante, en el expediente judicial tramitado ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia puede evidenciarse fácil y objetivamente que la mencionada instancia judicial desarrolló la Sentencia de fecha 22 de mayo de 2007 desconociendo los extremos de interpretación suministrados en el marco del Proceso 97-IP-2006, situación que habría configurado una violación al artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal Andino.

Así, según MAC S.A., el artículo 128 de la Decisión 344 es lo que se conoce como una “norma jurídicamente incompleta” pues requiere de manera obligatoria una interpretación autorizada para que, a partir de la misma, “se aplique dicho artículo normativo y se imparta justicia, de lo contrario el contraste con la realidad se tornaría complejo, sino, imposible”.

Precisamente –señala MAC S.A.– el Tribunal Andino de Justicia en el marco del Proceso 97-IP-2006 habría interpretado el mencionado artículo a efectos de hacer viable su aplicación en la realidad. Dicha interpretación posee varios extremos; no obstante, MAC S.A. destaca el siguiente:

“Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

En tal sentido, a criterio de la Parte reclamante, la Sala Constitucional y Social no exigió el cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos por el máximo intérprete de la normativa andina:

El uso del nombre comercial no ha sido a título personal: “En efecto ya que todos los medios probatorios vienen a demostrar que el supuesto uso del signo TUDOR ha sido utilizado por una empresa diferente a la observante, es decir TUDOR AB de Suecia. Como se puede evidenciar, el usuario de dicho signo es la empresa S.E. del Acumulador Tudor S.A., societariamente distinta a

TUDOR AB que resulta ser poseedora de la legitimación activa para reclamar sus supuestos derechos infringidos. En todo caso, el observante debió ser no TUDOR AB sino la sociedad S.E. del Acumulador Tudor S.A., de España a fin de que dicha empresa haga valer su supuesto derecho sobre un nombre comercial supuestamente usado por la misma y no por una tercera sociedad”.

El uso del nombre comercial no ha sido de manera pública: “Consideramos que este es uno de los requisitos menos cumplidos en este caso ya que en ningún momento se ha probado que el signo que se pretende usar como nombre comercial, es decir S.E. del Acumulador Tudor S.A., haya sido difundido públicamente en beneficio del consumidor. Afirmamos que el signo no ha sido difundido en beneficio del consumidor ya que precisamente aquel es el objeto de la protección de la propiedad industrial. Ningún documento demuestra que haya existido un uso público del signo que se protege como nombre comercial en la medida que todos los medios probatorios documentales redundan en documentos suministrados entre S.E. del Acumulador Tudor S.A. y sus clientes en el Perú. No se ha probado en ningún extremo que dichos documentos se hayan materializado en una difusión pública a favor del consumidor. En otras palabras, el consumidor promedio no tendría conocimiento del signo S.E. del Acumulador Tudor S.A. sino tan solo aquellos adquirentes de productos de dicha empresa más no los consumidores finales”.

Por tanto, en consideración de la reclamante, la inobservancia incurrida por la Sala Constitucional y Social se manifestaría en dos planos:

“Incumplimiento Formal: No se evidencia del texto de la Sentencia de fecha 22 de mayo de 2007 que la Sala Suprema haya recogido aunque sea formalmente o de manera informativa, el contenido de la interpretación Pre-Judicial, a pesar de que expresamente aparecen los requisitos para determinar y calificar el uso de un signo como nombre comercial. Esta ausencia formal genera un detrimento a la jurisprudencia nacional ya que se imposibilita a los justiciables a conocer a nivel del máximo Tribunal de Justicia del Perú los requisitos exigidos por el Tribunal Andino para los fines del nombre comercial”.



“Incumplimiento de Fondo: Que se observa en el desconocimiento pleno de los requisitos de personalidad y publicidad prescritos por la Interpretación Pre-Judicial y su ausencia de hecho en el análisis de los medios probatorios ofrecidos por TUDOR AB”.

3.2. Argumentos de la Parte reclamada, la República del Perú.

La República del Perú, en su contestación de fecha 06 de abril de 2009, solicita a la Secretaría General “se desestime los argumentos presentados por la empresa MAC S.A. en relación al presunto incumplimiento de los artículos 128 de la Decisión 344 de la Comisión y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, dejando en claro que no incurrió (a través de la actuación de la Sala Constitucional y Social), en incumplimiento alguno de la normativa andina; a tenor de los siguientes argumentos:

i) Sobre el supuesto incumplimiento del artículo 128 de la Decisión 344

Respecto a la supuesta violación del artículo 128 de la Decisión 344; señala que dicho extremo del reclamo carece de objeto jurídico puesto que dicha norma fue derogada con la emisión de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,³ dispositivo que además reguló el sistema de protección de los nombres comerciales conforme a lo dispuesto en los artículos 190 al 199.

Adicionalmente, menciona que, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 97-IP-2006, la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. En tal sentido, dicho uso habría quedado ya acreditado en la Resolución N° 1400-2000/TPI-INDECOPI, en la cual se detalla en extenso que la empresa S.E. del Acumulador Tudor S.A. habría exportado al Perú, al

menos desde 1996, baterías y bancos de baterías estacionarias, entre otros.⁴

De otro lado, señala Perú que frente a una resolución final de una autoridad administrativa, los administrados pueden utilizar la vía del Proceso Contencioso Administrativo para cuestionarla, en garantía y respeto al debido proceso. Sin embargo, una vez culminado el proceso judicial correspondiente, la sentencia emitida tiene calidad de cosa juzgada por lo que la reclamante no puede pretender una revisión adicional, por parte del órgano comunitario, de los fundamentos de derecho emitidos en el marco de dicho proceso.

A efectos de sustentar dicho argumento, la República del Perú hace hincapié en jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual se señaló que “... si bien la acción de incumplimiento puede ser ejercida sobre la base de la expedición de actos administrativos nacionales contrarios a la normativa comunitaria, su ejercicio en este caso no puede confundirse con el trámite de un procedimiento de revisión de legalidad de tales actos administrativos a cargo de los jueces nacionales” (Sentencia recaída en el Proceso 127-AI-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del 8 de febrero de 2006).

En virtud a ello, la República del Perú considera como improcedente el reclamo formulado por la empresa MAC S.A., en el extremo referido al supuesto incumplimiento del artículo 128 de la Decisión 344.

ii) Sobre el supuesto incumplimiento del artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Al respecto, la República de Perú sostiene que contrariamente a lo manifestado por la empresa MAC S.A., “la Decisión 344 no preveía requisitos o condiciones que la Autoridad competente debía evaluar para determinar si se protegía o no un nombre comercial, toda vez que dicha norma comunitaria permitía un desarrollo interno a cada País Miembro en materia de protección de nombres comerciales”.

³ De acuerdo a lo señalado en el Artículo 274 de la Decisión 486, ésta entró en vigencia el 1 de diciembre del año 2000.

⁴ De acuerdo a lo señalado por la República del Perú, el nombre comercial TUDOR ha sido utilizado en el Perú, no por TUDOR AB, sino por empresas pertenecientes al Grupo Tudor, persona distinta a la opositora.



En este orden de ideas, el artículo 210 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, señala que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio y termina con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad que lo distingue; es decir, que el derecho sobre un nombre comercial nace con su uso en el mercado, el cual debe mantenerse constante en el tiempo y forma. Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Sentencia recaída en el Proceso 97-IP-2006, sostiene lo siguiente:

“ (...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga se derecho de exclusiva (...)”

A decir de la República del Perú, si bien no existen requisitos expresamente contemplados en la legislación para determinar desde cuándo puede establecerse que un nombre comercial está siendo utilizado en el mercado, se pueden definir algunos criterios para verificar tal circunstancia. Es así, que en los considerandos de la Interpretación Prejudicial 97-IP-2006, el Tribunal Andino fija algunos de estos criterios a tener en cuenta, tales como que el uso debe ser personal, continuo, real, efectivo y público. A continuación, la República del Perú procede a desarrollar estos requisitos:

- a. *Uso personal: Este requisito será exigible cuando la evaluación del riesgo de confusión se haga a pedido de parte, teniendo en cuenta que en este caso la Sala determinó realizar de oficio la evaluación del riesgo de confusión, este requisito no se aplica (sic).*
- b. *Uso continuo: Teniendo en cuenta las pruebas aportadas al expediente, así como en el expediente N° 9751705, se concluyó que entre los años 1996 y 1999 se utilizó el nombre comercial TUDOR en el Perú.*
- c. *Uso real: De la valoración de las pruebas presentadas, así como en la aplicación del principio de presunción de veracidad, la Sala concluyó que las pruebas aportadas acreditaban el uso real, y no ficticio, del nombre comercial.*

d. *Uso efectivo: Tal como se indicó, las pruebas presentadas permitían concluir que el nombre comercial TUDOR fue efectivamente utilizado en el Perú por la empresa S.E. del Acumulador Tudor S.A., para distinguir actividades de venta de productos de la clase 9 de la nomenclatura oficial.*

e. *Uso público: El uso público implica que el nombre comercial no sea empleado únicamente dentro del ámbito interno de la empresa. En este caso, se puede apreciar que el nombre comercial TUDOR distinguía actividades en venta de productos, tales como baterías, los mismos que eran ofrecidos a empresas ajenas a la titular del nombre comercial, como Telefónica del Perú.*

Adicionalmente, del análisis de la Sentencia del 22 de mayo de 2007 emitida por la Sala Constitucional y Social, se observa que en el Cuarto Considerando hay una referencia directa a los criterios establecidos por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial emitida mediante sentencia de fecha 11 de octubre de 2006. Luego de ser precisados los criterios establecidos en la misma, la Sala realiza el análisis de los puntos controvertidos por las partes, basándose y teniendo en consideración dichos criterios al momento de analizar las pruebas presentadas por las partes y al realizar el respectivo examen comparativo de los signos en cuestión.

En el mismo contexto, el Séptimo Considerando de la Sentencia materia de análisis establece lo siguiente:

“En tal sentido, se debe precisar que el nombre comercial TUDOR es parte de la denominación social que identifica a TUDOR AB, y que dicho nombre ha sido utilizado por empresas del grupo TUDOR, como es S.E. del Acumulador Tudor Sociedad Anónima, tal como se puede apreciar de los documentos de fojas cuatro a veintiuno del expediente administrativo, acompañado al presente, que además acreditan que los productos que ella distingue se encuentran puestos en el comercio y disponibles en el mercado.”

En este mismo sentido, el Décimo Considerando señala que, a la fecha de la solicitud, el signo solicitado afectaba los derechos sobre el nombre comercial TUDOR, de lo que se concluye que dicho nombre comercial se continuaba



utilizando en el comercio a la fecha de la solicitud de registro de la marca TUDOR.

Consecuentemente, según afirma la República del Perú, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema sí evaluó los medios probatorios y argumentos probatorios por las partes en el proceso, de conformidad con la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal Andino de Justicia en la sentencia 97-IP-2006, concluyendo que se habría acreditado el uso del nombre comercial TUDOR.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA

4.1. Sobre la competencia de la Secretaría General para evaluar vía Acción de Incumplimiento la sentencia de un órgano judicial nacional

De conformidad con la jurisprudencia comunitaria, la conducta de un País Miembro bajo evaluación en una Acción de Incumplimiento puede tener su origen en la adopción de cualquier medida, “sea legislativa, **judicial**, ejecutiva o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, llámese leyes, reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, decretos, resoluciones, acuerdos, dictámenes, **sentencias o providencias**, que puedan obstaculizar la aplicación de ordenamiento jurídico andino”.⁵

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia ha señalado que:

“(…) el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario (...); y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 03-AI-97. Sentencia de 8 de diciembre de 1998 publicada en la GOAC No. 422 del 30 de marzo de 1999 (Énfasis añadido).

*Por la primera obligación, de hacer, los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena se vinculan jurídicamente al compromiso de adoptar toda clase de medidas -sean legislativas, **judiciales**, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, **sentencias** o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. Por la segunda obligación, de no hacer, las mismas autoridades deben abstenerse de adoptar toda medida de la misma índole que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento.*

Las obligaciones previstas en el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1 del mismo, trátase de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo.”⁶

En consecuencia, conforme se desprende de la jurisprudencia comunitaria, resulta claro que una decisión de un órgano judicial nacional puede dar lugar a un incumplimiento del ordenamiento jurídico andino imputable a un País Miembro. No obstante, el sistema jurídico andino se estructura y fundamenta en principios que aseguran la independencia de las autoridades judiciales nacionales y la estrecha colaboración entre éstas y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como garantes de la aplicación del derecho comunitario.

En este orden de ideas, el mencionado Tribunal de Justicia se ha pronunciado reiteradas veces sobre la cooperación y colaboración que debe haber en la interpretación y en la aplicación de normas comunitarias, así como sobre la tarea

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 6-IP-1993. Interpretación Prejudicial del 25 de febrero de 1994 publicada en la GOAC No. 150 del 25 de marzo de 1994. (Énfasis añadido).



exclusiva que le corresponde al juez nacional en procesos tramitados bajo su autoridad, cuando menciona que:

“Se ha establecido así un sistema de división del trabajo y de colaboración armónica entre los jueces nacionales, encargados de fallar, o sea de aplicar las normas de la integración, competencia que les atribuye el derecho comunitario y, por supuesto, las del derecho interno, en su caso, a los hechos demostrados en los correspondientes procesos, y el órgano judicial andino al que le compete, privativamente, la interpretación de las normas comunitarias, sin pronunciarse sobre los hechos y absteniéndose de interpretar el derecho nacional o interno (...), para no interferir con la tarea que es de la exclusiva competencia del juez nacional. En otros términos, la jurisdicción comunitaria andina está constituida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y por los tribunales nacionales a los que el ordenamiento jurídico andino les atribuye competencia para decidir asuntos relacionados con este derecho.”⁷

Asimismo, refiriéndose propiamente a la Acción de Incumplimiento el Tribunal, más recientemente, ha remarcado que los órganos comunitarios no constituyen una instancia revisora de los actos jurisdiccionales internos:

“[E]s pertinente poner de relieve que la finalidad del derecho comunitario es la cooperación entre el Tribunal Comunitario con los tribunales nacionales respetando la cesión y distribución de competencias que opera dentro del proceso de integración, aceptada y acatada por los Países Miembros.

(...)

Por lo expuesto, a través de la acción de incumplimiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no puede convertirse en una instancia que revise los actos administrativos y jurisdiccionales internos de los Países Miembros.”⁸

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 1-IP-87. Interpretación Prejudicial del 3 de diciembre de 1987 publicada en la GOAC No. 28 del 15 de febrero de 1988.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 02-AI-2008. Sentencia del 3 de diciembre de 2008 publicada en la GOAC No. 1687 del 14 de enero de 2009.

Por tanto, se debe considerar que la vía de la Acción de Incumplimiento en la que se reclama contra una decisión de un órgano judicial nacional, no es una revisión jerárquica y menos aún una instancia de apelación ni de casación comunitaria. En este sentido, las instituciones comunitarias no han recibido mandato alguno para pronunciarse acerca de la solución de una controversia que se conoce en sede nacional en determinado caso concreto.⁹

Las consideraciones precedentes se ven reforzadas ante la evidencia de que, en el marco de una Acción de Incumplimiento, tanto en la fase prejudicial como judicial, los órganos comunitarios:

- i) no tienen a su disposición todos los actuados del proceso judicial en sede nacional en el que se ha emitido una decisión o sentencia, por lo que una revisión de ésta en cuanto a la solución que ha proporcionado a determinada controversia podría afectar la observancia del *principio de verdad procesal* que exige que la verdad en un proceso surja de los medios probatorios y de lo actuado íntegramente en el mismo;¹⁰
- ii) no se encuentran habilitados para confrontar a las partes del proceso judicial en sede nacional, por lo que una revisión de la decisión o sentencia del juez nacional en cuanto a la solución que éste ha proporcionado a determinada controversia podría afectar la observancia del *principio de contradicción o audiencia bilateral* que exige que todos los actos de un proceso deban realizarse con conocimiento de las partes;¹¹ y,

⁹ Suponer que la intervención de los órganos comunitarios, en el marco de una Acción de Incumplimiento en la que se reclama contra una decisión jurisdiccional o sentencia, es similar a la que corresponde a una instancia revisora nacional sería suponer un ejercicio no habilitado por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, eventualmente, una distorsión de los equilibrios entre el *principio dispositivo* y/o el *principio inquisitivo* afincados en las instituciones procesales de cada País Miembro y que se encuentran privilegiados, en mayor o en menor medida, dependiendo del tipo y del diseño del proceso jurisdiccional nacional de que se trate.

¹⁰ Cfr. ECHANDÍA, Devis. Teoría General del Proceso. 3ra ed. Editorial Universidad. Buenos Aires, 2002, p. 59.

¹¹ Cfr. MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Temis. Bogotá, 1996, p. 82.



- iii) no disponen de competencia para calificar los hechos materia del proceso judicial en sede nacional, calificación que tampoco corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la tramitación de una solicitud de Interpretación Prejudicial aun cuando en este caso sí se dispone de un informe de los hechos que el juez nacional considera relevantes para la interpretación, lo que no ocurre en el contexto de una Acción de Incumplimiento.

En suma, la evaluación de los actos jurisdiccionales de un País Miembro frente a un reclamo incumplimiento del ordenamiento jurídico andino es un asunto que requiere de una especial prudencia y una particular observancia del *principio de proporcionalidad* comunitario, conforme al cual la acción comunitaria en todos sus niveles debe tener presente que ésta no se encuentra llamada a sustituir o superponerse a la acción de los Países Miembros.

Precisamente, para evitar una posible confusión en la distribución de funciones jurisdiccionales, el ordenamiento jurídico andino contempla la figura de la **interpretación prejudicial**, mediante la cual el juez nacional de única o última instancia está obligado a solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación del derecho comunitario que, con ocasión del proceso conocido por el juez nacional, se está debatiendo.

Con esta figura se garantiza la interpretación homogénea del derecho comunitario andino y que su aplicación por el juez nacional no resulte en contradicción alguna. En consecuencia, omitir la solicitud de interpretación prejudicial, por parte del juez nacional obligado a ello, podría derivar en el inicio del procedimiento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, ante la Secretaría General, ya sea de oficio o a solicitud de parte, contra el País Miembro cuya autoridad judicial no haya requerido del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tal interpretación.

Esta vía de acceso a la Acción de Incumplimiento se extiende a aquellos casos, como el presente, en los que el reclamante considera que el juez nacional ha aplicado una interpretación diferente a la emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal como lo prevé en forma expresa, el segundo párrafo del artículo 128 del Estatuto del Tribunal:

“Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o **cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal.**” [énfasis añadido]

Por lo expuesto, la Secretaría General confirma su competencia para conocer del reclamo en fase prejudicial de la acción de incumplimiento, respecto de una supuesta aplicación diferente por parte de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú de la interpretación emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

4.2. Sobre la adecuación de la sentencia de fecha 22 de mayo de 2007 emitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú con el ordenamiento jurídico comunitario

En el presente caso, MAC S.A. señala que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú no habría tomado en cuenta la interpretación prejudicial llevada a cabo por el Tribunal Andino de Justicia respecto al artículo 128 de la Decisión 344, relativo a la protección de los nombres comerciales.

Dicho incumplimiento, según sostiene el reclamante, habría generado una violación del Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, que obliga al juez nacional que conozca el proceso a adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.

A este respecto, MAC S.A. afirma que el extremo de la interpretación prejudicial que habría sido inaplicado, sería el análisis llevado a cabo por el Tribunal Andino de Justicia respecto a la forma en la cual un nombre comercial debe ser utilizado para que el mismo obtenga protección legal en determinado territorio. Recogiendo textualmente lo señalado por dicha empresa:

“(...) el Tribunal de Justicia en el Proceso 97-IP-2006 interpreta el mencionado artículo una vez más a efectos de hacer viable su aplicación en la realidad.

Dicha interpretación del artículo 128° de la Decisión 344 posee varios extremos, sin em-



bargo el que nos interesa radica en lo siguiente:

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial

*Cabe precisar que **circunscribimos a este extremo la interpretación Pre-judicial que ha sido inaplicada** ya que resulta que el mismo es el aspecto central de la manifestación interpretativa del Tribunal Andino, que si hubiera sido observada y aplicada, la Corte Suprema del Perú hubiera revocado la Sentencia de fecha 22 de mayo de 2007 venida en grado” (énfasis añadido).*

En definitiva, según la reclamante, la Sala Constitucional y Social debió, en el presente caso, analizar el uso “*personal, continuo, real, efectivo y público*” del nombre comercial invocado por TUDOR AB para efectos de determinar la legitimación activa de esta empresa en la observación al registro de la marca “TUDOR y figura” solicitado por MAC S.A.

De la sentencia de fecha 22 de mayo de 2007, emitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que obra en el expediente, se desprende que dicho órgano judicial nacional recogió en el cuarto considerando de su sentencia, en forma textual, las seis conclusiones formuladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial 97-IP-2006 de fecha 11 de octubre de 2006. Asimismo, en su décimo considerando, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú expresa que:

“[...] adoptando esta Suprema Sala la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se llega a la conclusión que a la fecha de la solicitud de registro de la marca “TUDOR y figura” solicitada por la empresa MAC Sociedad Anónima, ésta se encontraba incurso en la prohibición del registro establecida en el inciso b) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, concordante con el inciso b) del artículo 130 del Decreto Legislativo 823, y en consecuencia, no resulta procedente acceder a su registro”.

Se observa también que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de fecha 22 de mayo de 2007, se refirió a la exigencia de acreditar el “uso efectivo” del nombre comercial a efectos de que pueda ser protegido y procedió a valorar las pruebas que a este respecto obraban en el proceso, tal como se aprecia en el séptimo considerando:

“En tal sentido, se debe precisar que el nombre comercial TUDOR es parte de la denominación social que identifica a TUDOR AB, y que dicho nombre ha sido utilizado por empresas del grupo TUDOR, como es S.E. del Acumulador Tudor Sociedad Anónima tal como se puede apreciar de los documentos de fojas cuatro a veintiuno del expediente administrativo acompañado al presente, que además, acreditan que los productos que ella distingue se encuentran puestos en el comercio y disponibles en el mercado”.

En consideración de la Secretaría General, y conforme se ha expuesto en el presente Dictamen, no le corresponde a este Órgano Comunitario proceder a una revisión de la valoración de las pruebas y, en general, de la apreciación de los hechos controvertidos dentro de un proceso judicial interno.

Dicha consideración descansa en el hecho de que, tal como fuera mencionado en el acápite anterior, esta Secretaría General cuenta con competencia para conocer la actuación de la autoridad judicial y verificar si la misma resulta acorde con las obligaciones derivadas del ordenamiento comunitario, pero no para ser instancia judicial adicional del juez nacional ni para emitir un pronunciamiento que afecte directamente la validez y el efecto de cosa juzgada del acto emitido por el juez nacional. En este sentido, en garantía del equilibrio entre el poder comunitario y la función jurisdiccional de los órganos judiciales nacionales, este Órgano Comunitario debe evaluar el incumplimiento acusado sin afectar el *principio de verdad procesal* ni el *principio de contradicción o audiencia bilateral* que resguardan las garantías del proceso judicial instaurado en sede nacional.

Por lo expuesto, no resulta procedente la pretensión de la reclamante de que la Secretaría General verifique, a través de la vía prejudicial de la acción de incumplimiento, si la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema del Perú



valoró apropiadamente las pruebas que acrediten que el nombre comercial TUDOR efectivamente haya sido usado y, por tanto, goce de protección para efectos de impedir el registro de una marca que se considere confundible.

Dicha labor, como se ha expuesto, correspondía en forma exclusiva a las instancias administrativas y judiciales nacionales determinadas por la legislación interna como autoridades competentes para revisar la correcta apreciación de los hechos realizada en el marco de un proceso administrativo o judicial contencioso, garantizando en todo momento el derecho de defensa y el principio de audiencia bilateral de aquellos que pudieren resultar afectados en su esfera jurídica por la decisión jurisdiccional que correspondía.

V. CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, la Secretaría General, con base en las consideraciones que se anteponen, la información suministrada por las Partes y los argumentos expuestos en el presente Dictamen, considera que no ha quedado demostrado que la República del Perú, actuando a través de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, haya incumplido obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Lima, 16 de marzo de 2010

Freddy Ehlers
Secretario General

