



SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 76-IP-2020

Interpretación Prejudicial Consultante: Sala
Contenciosa, Social y Administrativa Segunda del
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional
de Bolivia Expediente interno del Consultante:
253/2018 Referencia: La acreditación del legítimo
interés en la oposición andina2

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 18 de junio de 2020

Proceso: 76-IP-2020

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Sala Contenciosa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

Expediente de origen: 181923

Expediente interno del Consultante: 253/2018

Referencia: La acreditación del legítimo interés en la oposición andina

Normas a ser interpretadas: Artículos 146 y 147 de la Decisión 486

Tema objeto de interpretación: La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor

Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTOS

El Oficio S/N del 17 de setiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 6 de marzo de 2020, mediante el cual la Sala Contenciosa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 136 (Literal a), 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 253/2018; y,

El Auto del 27 de abril de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.





A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante:	Société Des Produits Nestlé S.A.
Demandado:	Servicio Nacional de Propiedad Intelectual –SENAPI– del Estado Plurinacional de Bolivia
Tercero interesado:	Gloria S.A.

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 consiste en determinar si Société Des Produits Nestlé S.A. acreditó legítimo interés al formular oposición andina contra la solicitud de registro del signo **PIL PANETÓN TRADICIONAL** (mixto) (de la empresa Gloria S.A.) con base en su marca **FIGURATIVA** presuntamente registrada en Perú.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 136 (Literal a), 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 146 y 147 de la Decisión 486¹, por ser pertinentes.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada."

"Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el





2. No procede realizar la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia la confundibilidad de los signos en conflicto.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor.
2. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor**
 - 1.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno el tema controvertido es la acreditación del legítimo interés de Société Des Produits Nestlé S.A. al formular oposición andina contra la solicitud de registro del signo **PIL PANETÓN TRADICIONAL** (mixto) con base en su marca **FIGURATIVA** presuntamente registrada en Perú, resulta necesario desarrollar el alcance de este tema.

La oposición andina

- 1.2. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.
- 1.3. En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, a los titulares de registros de marcas en los países miembros de la Comunidad Andina. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en los demás

mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente."





países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”.

- 1.4. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los países miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros.
- 1.5. En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.²
- 1.6. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca³, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro.
- 1.7. Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros países miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:⁴
 - a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los países miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
 - b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los países miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.
- 1.8. En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho

² Ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

³ Ver Interpretación Prejudicial N° 140-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2460 del 4 de marzo de 2015.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 02-IP-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2576 del 3 de setiembre de 2015.





registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.⁵

1.9. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.⁶

1.10. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:⁷

- a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
- b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

1.11. Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:⁸

- a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el país miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición).
- b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda

⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

⁶ Ibídem.

⁷ Ibídem.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 152-IP-2012 del 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2189 del 7 de mayo de 2013.





inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formule la oposición.

1.12. Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a "*quien primero solicitó el registro de esa marca*", el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición.⁹

1.13. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:¹⁰

a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectatio en otro país miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.

b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del país miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo¹¹.

El interés real en el mercado

1.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.

1.15. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: *quien presente oposición andina*

⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 374-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 107-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2605 del 14 de octubre de 2015; y 202-IP-2014 del 20 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2477 del 10 de abril de 2015.





debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente es de su interés.

- 1.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.
- 1.17. En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro.
- 1.18. Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no solo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
- 1.19. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.
- 1.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del país miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición.

La acreditación del interés legítimo

- 1.21. En el caso de la oposición andina regulada en el Artículo 147 de la Decisión 486, la acreditación del interés legítimo se encuentra condicionada a la demostración, por parte del opositor andino, del registro (o solicitud de registro previa) de una marca en un país miembro idéntica o similar a aquella que un tercero solicita a registro en otro.
- 1.22. Respecto de la oposición, autorizada doctrina sostiene que:



la norma comunitaria y por tanto supranacional de la Decisión 486, reglamentaciones que terminan constituyendo negatorias a esos derechos reconocidos por una norma superior como es la Decisión 486?

Las normas nacionales internas no pueden restringir o limitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico comunitario andino, ordenamiento que comprende las interpretaciones prejudiciales que explican el contenido y alcances de las normas andinas y los principios jurídicos que informan dicho ordenamiento.

2.6. ¿Será factible acreditar el interés legítimo, en cualquier etapa del proceso, cuando por negligencia no se lo hizo oportunamente?

La respuesta a esta consulta se incluye en la contestación a la pregunta 2.3 de esta sección.

2.7. ¿Siendo el principio de verdad material regulado por cada legislación interna, la autoridad andina no tiene por qué pronunciarse en torno a ello ya que no es de su competencia?

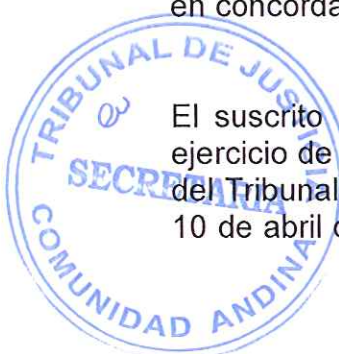
Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

2.8. ¿La normativa andina faculta a reglamentar la Decisión 486? ¿De ser así no debe respetarse tal norma interna?

La Decisión 486 constituye una fuente secundaria o derivada del ordenamiento jurídico comunitario andino que es vinculante o de carácter obligatorio, goza de eficacia directa y debe ser aplicada con prevalencia a las normas nacionales en todo el territorio de la subregión andina. Los países miembros, en los supuestos que correspondan, pueden complementar los aspectos no desarrollados en la norma andina, pero sin violar sus disposiciones y principios inherentes, en aplicación de otro principio del derecho andino: el principio de complemento indispensable.

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 N° 253/2018, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido





aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 18 de junio de 2020, conforme consta en el Acta 10-J-TJCA-2020.

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.

