



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 622-IP-2019	
Interpretación Prejudicial Consultante: Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 5878-2018 Referencia: Procedimiento de nulidad de patente. Diferencia entre el informe técnico que califica como medio probatorio de aquel que forma parte del proceso de análisis y decisión de la autoridad resolutive.....	2
PROCESO 89-IP-2020	
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: 5738-2017-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de la marca NAVIERA MAYTE S.A.C M NAVIERA MAYTE EFICIENCIA OPERATIVA AL SERVICIO DEL PAÍS (mixta).....	8



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de julio de 2020

**Proceso:** 622-IP-2019

**Asunto:** Interpretación prejudicial

**Consultante:** Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

**Expediente de origen:** 000645-2006/OIN

**Expediente interno del Consultante:** 5878-2018

**Referencia:** Procedimiento de nulidad de patente. Diferencia entre el informe técnico que califica como medio probatorio de aquel que forma parte del proceso de análisis y decisión de la autoridad resolutoria

**Norma a ser interpretada:** Artículo 78 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

**Tema objeto de interpretación:** Notificación de informes técnicos en el marco de un procedimiento de nulidad de patente

**Magistrado Ponente:** Hugo R. Gómez Apac

### VISTOS

El Oficio N° 55-2019-TSCYST/CS del 20 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el día 30 del mismo mes y año, mediante el cual la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicitó interpretación prejudicial del Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> La Sala consultante solicita la interpretación de la nota interpretativa del Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Debido a que no existe tal nota interpretativa, se entiende, según se extrae del expediente, que la solicitud de interpretación





el Artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Artículo 78 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 5878-2018; y,

El Auto del 10 de febrero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

**Demandante:** Eli Lilly and Company

**Demandados:** Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI– de la República del Perú

Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales - ADIFAN

Procurador público a cargo de los asuntos de la Presidencia del Consejo de Ministros

## B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido consiste en determinar si el INDECOPI debió notificar o no los Informes Técnicos números BGG 002-2007 y PCG 71-2007 a la compañía Eli Lilly and Company en el marco del procedimiento de nulidad de patente previsto en el Artículo 78 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

## C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 78 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Solo

prejudicial es respecto del Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que se lo considerará como la norma solicitada a interpretación.



corresponde interpretar el Artículo 78 de la Decisión 486 por ser pertinente<sup>2</sup>.

No se interpretarán los Artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto pues en el proceso interno solo se controvierte si en el marco de un procedimiento de nulidad de patente se deben o no notificar los informes técnicos que se generen durante el referido procedimiento.

#### D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Notificación de informes técnicos en el marco de un procedimiento de nulidad de patente.

#### E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### 1. Notificación de informes técnicos en el marco de un procedimiento de nulidad de una patente

- 1.1. Debido a que en el proceso interno se controvierte si INDECOPI debió o no notificar los Informes Técnicos números BGG 002-2007 y PCG 71-2007 a la compañía Eli Lilly and Company en el marco del procedimiento de nulidad de patente previsto en el Artículo 78 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde desarrollar el presente tema.

- 1.2. El Artículo 78 de la Decisión 486 dispone que:

*“Artículo 78.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.*

*Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.*

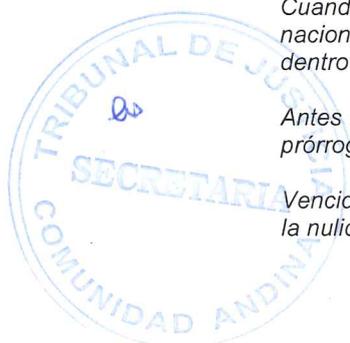
<sup>2</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

*“Artículo 78.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.*

*Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.*

*Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.*

*Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución.”*





*Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.*

*Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución."*

- 1.3. De la norma citada, se aprecia que el titular de la patente tiene a su favor las siguientes garantías del debido proceso en el marco del procedimiento de trámite de una solicitud de nulidad de su patente:
  - a) Ser notificado de la solicitud de nulidad de la patente para que presente los argumentos y medios probatorios que considere pertinentes;
  - b) Tener un plazo de dos meses prorrogables por un tiempo igual para que presente sus alegatos y pruebas desde la notificación de la solicitud antes mencionada (siempre que la autoridad competente sea la oficina nacional de patentes)<sup>3</sup>; y
  - c) Ser notificado de la resolución que se pronuncie sobre la solicitud de nulidad de la patente.
- 1.4. Un primer elemento de juicio a tener en consideración es que, a efectos de garantizar el derecho al debido proceso, en los términos previstos en el Artículo 78 de la Decisión 486, lo relevante es que la autoridad nacional competente corra traslado al titular de la patente de la solicitud de nulidad su patente. De esta manera, el titular de la patente contestará dicha solicitud, ejerciendo su derecho de defensa.
- 1.5. Lo segundo a tener en consideración es que los informes técnicos vinculados a los Artículos 45 y 46 de la Decisión 486<sup>4</sup> se enmarcan en el examen de patentabilidad propio de un procedimiento de solicitud de patente, procedimiento que tiene una naturaleza completamente distinta a la de un procedimiento de nulidad de patente.
- 1.6. Por último, y a efectos de orientar con mayor propiedad a la autoridad nacional competente, resulta pertinente diferenciar dos tipos de informes. Los informes técnicos que califican como medios probatorios de aquellos que no tienen tal condición y que simplemente coadyuvan a la autoridad en su proceso cognitivo de decisión.
- 1.7. Los informes técnicos que constituyen medio probatorio son externos a la autoridad nacional competente y son aportados al expediente en la etapa postuladora o la etapa probatoria (fase de investigación o instrucción). Estos informes tienen que ser puestos en conocimiento de todas las

<sup>3</sup> En este punto, cabe precisar que este plazo queda reducido a la mitad para el caso de las patentes de modelo de utilidad de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 85 de la Decisión 486.

<sup>4</sup> Sobre el particular, la notificación de informes técnicos en el marco de un examen de patentabilidad es ampliamente explicada en las páginas 3, 4 y 5 de la Interpretación Prejudicial N° 222-IP-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018, que constan en las páginas 17, 18 y 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3393 del 4 de octubre de 2018.



partes para que ejerzan su derecho de contradicción y defensa, de la misma forma como lo harían frente a cualquier otro medio probatorio presentado o aportado al expediente, como un peritaje, testimonio, inspección, etc. Si el informe técnico que constituye medio probatorio no es notificado a las partes involucradas en el procedimiento, se afecta el debido proceso y el derecho de defensa de ellas.

- 1.8. Distinto es el caso de los informes de carácter técnico emitidos por los subordinados (asistentes y/o especialistas) de la autoridad resolutoria<sup>5</sup>, que coadyuvan a que esta adopte su decisión. Estos informes tienen por objeto motivar los aspectos más técnicos (especializados y sofisticados<sup>6</sup>) del proceso de análisis y decisión (proceso cognitivo) de la autoridad que va a resolver. La autoridad hace suyo este tipo de informes como parte integrante del acto administrativo que emite. Como consecuencia de ello, dichos informes no son notificados previamente a las partes, pues forman parte integrante de la resolución que adopta la autoridad nacional competente (acto administrativo), por lo que recién son notificados con la resolución de la cual forman parte.

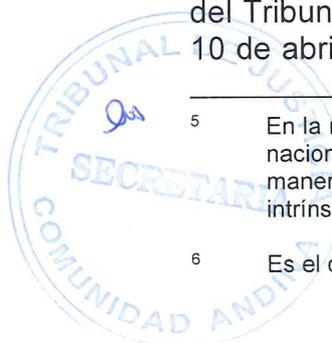
Lo mencionado en el párrafo precedente ocurre cuando la autoridad administrativa desea que la explicación técnica, especializada y/o profusa vaya en documento aparte: el informe elaborado por su subordinado, el cual es incorporado por dicha autoridad en su acto administrativo. Esta incorporación consiste en expresar que el referido informe forma parte integrante del acto administrativo que se expide, o que va en anexo de la resolución, pudiendo la autoridad, si lo estima pertinente, resumir parte del informe e incorporarlo en la motivación del acto administrativo. En todo caso, el mencionado informe forma parte integrante de los fundamentos (motivación) del acto administrativo que expide la autoridad resolutoria. Esta es la razón por la cual esta clase de informes, que constituyen insumo del proceso cognitivo (análisis y decisión) de la autoridad, se notifican con el acto administrativo (la resolución) de la cual forman parte.

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° **5878-2018**, 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

<sup>5</sup> En la medida que la emisión de esta clase de informes es una facultad intrínseca de la autoridad nacional competente que resuelve el procedimiento en curso, pueden estar o no recogidos de manera expresa en la legislación nacional, lo que no afecta la existencia de dicha facultad intrínseca.

<sup>6</sup> Es el caso, por ejemplo, de fórmulas químicas, ecuaciones matemáticas, planos, etc.





Proceso 622-IP-2019

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 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13-J-TJCA-2020.

  
**Luis Felipe Aguilar Feijoó**  
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, 29 de julio de 2020**

**Proceso:** 89-IP-2020

**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 de origen:** 626995-2015/DSD

**Expediente interno del Consultante:** 5738-2017-0-1801-JR-CA-24

**Referencia:** Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de la marca **NAVIERA MAYTE S.A.C M NAVIERA MAYTE EFICIENCIA OPERATIVA AL SERVICIO DEL PAÍS** (mixta)

**Normas a ser interpretadas:** Artículos 155, 190, 191 y 193 de la Decisión 486

**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. El nombre comercial. Características y su protección

**Magistrado Ponente:** Hugo R. Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio N° 5738-2017/5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ del 2 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el 12 de marzo de 2020, 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 155, 190 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 5738-2017-0-1801-JR-CA-24; y,

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

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

**Demandante:** Naviera Mayte S.A.C.

**Demandados:** Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI– de la República del Perú

María Teresa Cam Silva

## 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 la presunta infracción por parte de la señora María Teresa Cam Silva sobre los derechos de propiedad industrial de Naviera Mayte S.A.C. mediante el uso del supuesto nombre comercial **MAYTE EXPRESS** (mixto), el cual sería idéntico o similar a su marca **NAVIERA MAYTE S.A.C M NAVIERA MAYTE EFICIENCIA OPERATIVA AL SERVICIO DEL PAÍS** (mixta) cuando este uso podría causar riesgo de confusión y asociación al público consumidor.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 155, 190 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad



Andina. Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 155 y 190 de la Decisión 486<sup>1</sup>, por ser pertinentes.

2. No procede realizar la interpretación del Artículo 195 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia las causales de irregistrabilidad de un nombre comercial.
3. De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 191 y 193 de la Decisión 486<sup>2</sup>, para desarrollar el tema de la figura del nombre comercial y su protección.

<sup>1</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:

- 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.”

**“Artículo 190.-** Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

<sup>2</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

**“Artículo 191.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

**“Artículo 193.-** Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.”





#### 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. El nombre comercial. Características y su protección.
3. 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. En el proceso interno, Naviera Mayte S.A.C. alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de María Teresa Cam Silva, por el uso en el comercio del nombre comercial MAYTE EXPRESS (mixto) el cual sería presuntamente idéntico o similar a su marca NAVIERA MAYTE S.A.C M NAVIERA MAYTE EFICIENCIA OPERATIVA AL SERVICIO DEL PAIS (mixta), cuando este uso puede causar riesgo de confusión y asociación, por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema.
- 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>3</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*

<sup>3</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 2016.





Proceso 89-IP-2020

- 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.”*

1.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada 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 (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características<sup>4</sup>:

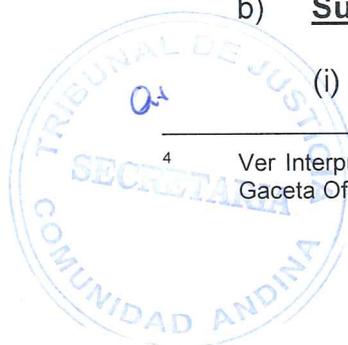
a) **Sujetos activos:** personas que pueden interponer la acción:

- (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.

<sup>4</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016.





- (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:<sup>5</sup>

- **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.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
<b>Supuesto I</b>	El 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.
<b>Supuesto II</b>	El 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.
<b>Supuesto III</b>	El 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

<sup>5</sup> Ver la Interpretación Prejudicial N° 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.



			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 o 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 esta únicamente se consume con el uso indebido de la marca 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.

<sup>6</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la Lengua Española*. 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: 9 de julio de 2020).

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

- **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 esta 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
<b>Supuesto I</b>	El titular de una marca que distingue productos.	Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado directamente sobre productos.	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos.
<b>Supuesto II</b>	El titular de una marca que distingue servicios.	Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.
<b>Supuesto III</b>	El titular de una marca que distingue productos o servicios.	Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.	Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales 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>.

<sup>8</sup> Ibídem.





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:<sup>9</sup>

- Que la marca del titular esté “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.<sup>10</sup>

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.<sup>11</sup>

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.<sup>12</sup>

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 marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.<sup>13</sup>

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

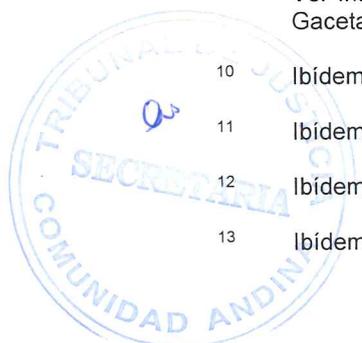
<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

<sup>10</sup> Ibídem.

<sup>11</sup> Ibídem.

<sup>12</sup> Ibídem.

<sup>13</sup> Ibídem.





contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.<sup>14</sup>

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, proscribiremos 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.<sup>15</sup>

1.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:<sup>16</sup>

- (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.<sup>17</sup>

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>18</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,

---

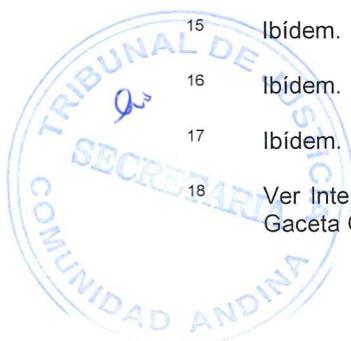
<sup>14</sup> Ibídem.

<sup>15</sup> Ibídem.

<sup>16</sup> Ibídem.

<sup>17</sup> Ibídem.

<sup>18</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 539-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017.



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 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.<sup>19</sup>
- 1.23. La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.
- 1.24. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo.
- 1.25. 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>20</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.

<sup>19</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

<sup>20</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.





**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 y pretende distinguir además productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales.

1.26. 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 económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión<sup>21</sup>.

**Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486**

1.27. 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.”*

<sup>21</sup>

Ver Interpretación Prejudicial N° 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2230 del 26 de agosto de 2013.



- 1.28. 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.<sup>22</sup>
- 1.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica<sup>23</sup>, a saber:<sup>24</sup>
- 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.
- 1.30. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al 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.<sup>25</sup>
- 1.31. 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

<sup>22</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

<sup>23</sup> Al respecto, se sugiere revisar: Víctor Sebastián Baca Oneto, *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.

<sup>24</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

<sup>25</sup> Ibídem.



Proceso 89-IP-2020

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.<sup>26</sup>

1.32. En cambio, respecto del plazo de cinco años<sup>27</sup>, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:<sup>28</sup>

- 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.

1.33. 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.<sup>29</sup>

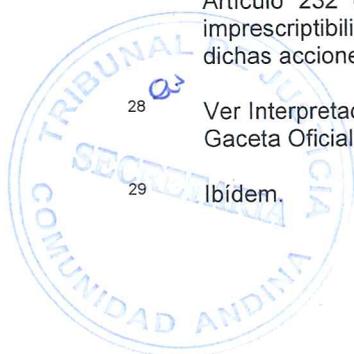
1.34. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>27</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.

<sup>28</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3391 del 3 de octubre de 2018.

<sup>29</sup> Ibidem.





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.<sup>30</sup>

- 1.35. 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.<sup>31</sup>
- 1.36. 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 consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.<sup>32</sup>
- 1.37. 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.<sup>33</sup>
- 1.38. 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.<sup>34</sup>

---

<sup>28</sup> Ibidem.

<sup>31</sup> Ibidem.

<sup>32</sup> Ibidem.

<sup>33</sup> Ibidem.

<sup>34</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 342-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3415 del 5 de noviembre de 2018.



- 1.39. 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.<sup>35</sup>

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

- 1.40. 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.<sup>36</sup>
- 1.41. 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>37</sup>.*

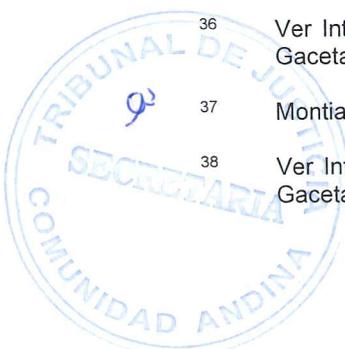
- 1.42. En cuanto al **riesgo de uso parasitario**, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria 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.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.

<sup>36</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.

<sup>37</sup> Montiano Monteagudo, *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

<sup>38</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2759 del 12 de julio de 2016.



- 1.43. 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.<sup>39</sup>
- 1.44. 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.<sup>40</sup>
- 1.45. 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.<sup>41</sup>
- 1.46. 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 misma norma, entre otros:<sup>42</sup>
- 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.
- 1.47. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.<sup>43</sup>

<sup>39</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 410-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3005 del 26 de abril de 2017.

<sup>40</sup> Ibídem.

<sup>41</sup> Ibídem.

<sup>42</sup> Ibídem.

<sup>43</sup> Ibídem.



- 1.48. 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.<sup>44</sup>
- 1.49. 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>45</sup>.
- 1.50. 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>46</sup>.
- 1.51. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 que 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.”*

- 1.52. Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.32 al 1.37 de la presente interpretación prejudicial.

<sup>44</sup> Ibidem.

<sup>45</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016.

<sup>46</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio de 2015.



1.53. 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.

1.54. 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. El nombre comercial. Características y su protección

2.1. En el presente caso se alega la supuesta confusión entre la marca NAVIERA MAYTE S.A.C M NAVIERA MAYTE EFICIENCIA OPERATIVA AL SERVICIO DEL PAÍS (mixta), objeto de infracción, y el nombre comercial MAYTE EXPRESS (mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.

2.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.<sup>47</sup>

2.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como *"...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil."*

2.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.



<sup>47</sup>

Ver Interpretación Prejudicial N° 40-IP-2013 de fecha 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2248 de 13 de noviembre de 2013.

### Características del nombre comercial

- 2.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes<sup>48</sup>:
- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
  - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
  - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
  - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

### Protección del nombre comercial

- 2.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.
- 2.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes:

*“Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.*<sup>49</sup>

<sup>48</sup>

Ver Interpretación Prejudicial N° 96-IP-2009 de fecha 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1796 del 18 de enero de 2010.

<sup>49</sup>

Ver Interpretación Prejudicial N° 45-IP-98 de fecha 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581 del 12 de julio de 2000.





2.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

*“(...) 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 su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia.*

*Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.<sup>50</sup>*

2.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional:

*“...que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...) La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.<sup>51</sup>*

2.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

2.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, 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.

2.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se

<sup>50</sup> Ibidem.

<sup>51</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 3-IP-98 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 338 del 11 de mayo de 1998.





presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.

- 2.13. Por lo antes expuesto, quien alegue la titularidad sobre un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

### **3. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante**

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en 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.

#### **3.1. ¿Cómo puede determinarse el uso ilícito e indebido de una marca?**

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.

#### **3.2. ¿El uso de la marca por parte de la denunciada con anterioridad al registro de la marca del denunciante exime a la primera de responsabilidad?**

De acuerdo con el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere con su registro. En consecuencia, cabe hablar de infracción marcaria a partir del momento en que un tercero utiliza en el mercado un signo idéntico o similar al de una marca «previamente» registrada.

La pregunta de la autoridad consultante se refiere al periodo anterior al que la marca del denunciante (el titular del registro marcario) se encontraba registrada. Durante el periodo en que el signo distintivo del denunciante no se encontraba registrado, este no tenía derecho al uso exclusivo de dicho signo, por lo que no constituía infracción marcaria el que un tercero (como la denunciada) usara en el mercado un signo idéntico o similar al signo no registrado del denunciante.

Anterior, sin perjuicio de la eventual responsabilidad de dicho tercero bajo las normas de represión de la competencia desleal.



**3.3. ¿En el caso de autos puede configurarse riesgo de confusión?**

Al tratarse de una pregunta que resuelve directamente el caso, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto. No obstante, la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el párrafo 1.25. del Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

**3.4. ¿Se puede establecer derechos de exclusiva a la marca denunciada? De ser el caso, ¿se estaría configurando infracción a los derechos de propiedad industrial?**

Al tratarse de una pregunta que resuelve directamente el caso, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto. No obstante, la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado 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 N° **5738-2017-0-1801-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.

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 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13-J-TJCA-2020.



**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.