



SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

Proceso 121-IP-2014	Interpretación prejudicial del artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 273 de la Decisión 486 y 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Consultante: Dirección de Signos Distintivos (DSD), del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú. Asunto: Acción de nulidad presentada por MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. contra el registro de la marca “EXPONÁUTICA PERÚ” (denominativa). Procedimiento administrativo: 541955-2013. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez	1
----------------------------	--	---

PROCESO 121-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 273 de la Decisión 486 y 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Consultante: Dirección de Signos Distintivos (DSD), del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú. Asunto: Acción de nulidad presentada por MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. contra el registro de la marca “EXPONÁUTICA PERÚ” (denominativa). Procedimiento administrativo: 541955-2013 . Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días de noviembre del dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 1087-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento administrativo 541955-2013.

El Auto de 17 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) decidió: “Otorgar a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, República del Perú, un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal; 2) Que se trata de un órgano permanente; 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su



cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la independencia funcional y la imparcialidad de sus actos”.

La comunicación 1392-2014/DSD-INDECOPI de 3 de octubre de 2014, recibida el mismo día vía correo electrónico, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014.

El Auto de 29 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES:

Partes en el procedimiento administrativo:

Accionante: MARFOR PRODUCCIONES S.R.L.

Emplazada: PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L.

Antecedentes generales:

1. El 6 de septiembre de 2012, la empresa PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. y MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. celebraron un contrato de asociación en participación denominado “Convenio de Organización Expo Náutica 2012”, a fin de trabajar conjuntamente para que se lleve a cabo el evento denominado “EXPONÁUTICA 2012”. En la medida que ambas empresas son creadoras de la marca EXPONÁUTICA PERÚ, se comprometieron a no hacer uso de dicha marca en el futuro, sin previa autorización de la otra parte.
2. PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. solicitó el registro de la marca “EXPONÁUTICA PERÚ” (denominativa), la misma que fue otorgada por la Dirección de Signos Distintivos mediante Certificado P00200095.
3. El 2 de agosto de 2013, MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. presenta acción de nulidad contra el registro de la marca “EXPONÁUTICA PERÚ”, registrada en favor de PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L.
4. Mediante providencia de 26 de noviembre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos señala que: “Habiéndose vencido el plazo de ley, sin que la emplazada conteste la acción de nulidad, téngase por no contestada y pase el expediente a resolver”. El titular de la marca objeto de anulación, PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. presentó un escrito de “téngase presente al momento de resolver”.
5. El 22 de agosto de 2014, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicita al Tribunal interpretación prejudicial del artículo 237 de la Decisión 486.

Argumentos de la accionante:

6. MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. presenta acción de nulidad sobre la base de los siguientes argumentos:
 - En la medida que ambas empresas son creadoras de la marca EXPONÁUTICA PERÚ, se comprometieron a no hacer uso de dicha marca en el futuro, sin previa autorización de la otra parte.
 - De lo señalado en el referido convenio se desprende que tanto PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. como MARFOR PRODUCCIONES S.R.L., reconocen ser propietarios de la marca EXPO NÁUTICA PERÚ, además que ambas empresas



acordaron que no podrían hacer uso de la misma sin previa autorización escrita de la otra parte.¹

- Sobre el particular, la propia Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, citando al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado en numerosos pronunciamientos que para determinar si una persona obró con mala fe resulta necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto o ilegal.
- En consecuencia, existiendo un acuerdo expreso en el contrato, resulta evidente que PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. registró la marca EXPO NÁUTICA actuando de mala fe, determinando el uso excluyente por una sola de las partes, a pesar que ambas empresas trabajan conjuntamente en el desarrollo de la feria EXPO NÁUTICA a fin de generar el posicionamiento del evento y su denominación.
- Dicho actuar, además de ser una práctica reñida con la lealtad comercial y el principio de competencia por eficiencia, afecta directamente a la empresa obstaculizando su actividad concurrencial, al no permitírsele el uso de la denominación EXPO NAÚTICA, no obstante haber trabajado para lograr su posicionamiento en el mercado.

Argumentos de la emplezada:

7. El titular de la marca objeto de anulación, PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L., señaló lo siguiente:
 - El 18 de septiembre de 2013, en su calidad de representante legal de PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. – PROMAR, fue notificado con el contenido de la cédula de notificación de 6 de septiembre de 2013, por la que se corre traslado del escrito S/N de 2 de agosto de 2013 presentado por Víctor Gerardo Marquina Mauny en representación de MARFOR PRODUCCIONES S.R.L.
 - En el supuesto negado que MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. sea co-creadora de la marca denominada EXPO NÁUTICA; la solicitante, en mérito al pronunciamiento contenido en el primer párrafo de la cédula de Notificación de 6 de septiembre de 2013, no ha presentado medio probatorio alguno destinado a probar los hechos en que sustenta su pretensión, vulnerando de esta manera el deber probatorio de todo administrado.
 - Toda pretensión, incluida una solicitud de nulidad de registro de marca, debe estar acompañada de los medios probatorios suficientes para acreditar los hechos en que se sustenta la solicitud, de lo contrario sería declarada infundada.
 - Debido a que MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. ha hecho caso omiso a su deber probatorio al no haber presentado evidencia alguna que pueda demostrar los hechos en que sustenta su pretensión nulificante, ésta debería ser declarada infundada.

¹ El Convenio de Organización EXPONÁUTICA 2012 señala en su primera cláusula – Antecedentes-, que el evento EXPONÁUTICA PERÚ es una feria de proveedores de bienes y servicios que se realiza del 29 de noviembre al 2 de diciembre del 2012 y tiene como creadores de la marca, producto del referido proyecto a la empresa PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. y MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. Asimismo, dicha cláusula señala que cualquiera de las partes no podrá hacer uso de esta marca en el futuro, sin previa autorización escrita de la otra parte, dado que ambas empresas son dueñas y creadoras de la misma, e inclusive marcas similares como feria náutica, salón náutico, expo boats, etc.



La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicita la siguiente interpretación:

8. Conforme a lo expuesto por MARFOR PRODUCCIONES S.R.L., puede advertirse que el argumento de la referida acción no puede ser materia de pronunciamiento a través del procedimiento de nulidad de registro a que se refiere el artículo 172 de la Decisión 486, por cuanto el supuesto argumentado por la accionante correspondería a lo reservado para la Acción Reivindicatoria, conforme al artículo 237 de la Decisión 486.
9. En este contexto solicita que este Tribunal se sirva interpretar la disposición normativa antes mencionada, a efectos de determinar si cuando se hace referencia a que “las acciones reivindicatorias se tramitan ante la autoridad nacional competente”, se está incluyendo bajo esta categoría a entidades de la administración pública, diferentes a los “Jueces Nacionales”, pero con competencia cuasi jurisdiccional como ocurre en el caso del Indecopi.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL SOLICITADA:

10. De conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
11. A tenor del artículo 32 de dicho Tratado, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico andino.
12. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicitó la interpretación del artículo 237² de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
13. Procede la interpretación solicitada y, además, se interpretarán de oficio los artículos 273³ de la Decisión 486 y 122⁴ del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

² Artículo 237.- Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

³ Artículo 273.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

⁴ Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la

**C. CUESTIONES EN DEBATE:**

- I. De la legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi para solicitar interpretación prejudicial facultativa.
- II. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa.
- III. La acción reivindicatoria conforme al artículo 237 de la Decisión 486.
- IV. Competencia para conocer la acción reivindicatoria. El concepto de "Autoridad Nacional Competente" en la Decisión 486.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DEBATE:

- I. **De la legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi para solicitar interpretación prejudicial facultativa.**

Antecedentes:

14. Mediante Oficio 1087-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014, recibido el mismo día vía correo electrónico, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento administrativo 541955-2013.
15. Mediante Auto de 17 de septiembre de 2014, este Tribunal decidió: "Otorgar a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, República del Perú, un plazo de quince (15) días contado a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal; 2) Que se trata de un órgano permanente; 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos".
16. Mediante comunicación 1392-2014/DSD-INDECOPI de 3 de octubre de 2014, recibida el mismo día vía correo electrónico, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014.

La interpretación prejudicial facultativa solicitada por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi:

17. El concepto de "juez nacional", en el sentido de los artículos 33⁵ del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 122⁶, 123⁷, 125⁸, 127⁹ y 128¹⁰ de su Estatuto,

oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

⁵ Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

⁶ Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la



constituye un concepto autónomo, propio del Derecho Comunitario Andino que debe ser definido por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto del instituto de la interpretación prejudicial. De esta manera, no resulta permisible la simple referencia a los derechos nacionales, debido a que cada legislación puede conferir una dimensión diferente al término “juez nacional”; aspecto que por lo demás puede generar una restricción indebida al acceso a la justicia comunitaria que imparte este Tribunal. En efecto, pone en riesgo la aplicación uniforme de las normas comunitarias y promueve su fragmentación.

18. El Tribunal, en cumplimiento de su misión de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina, no se ha limitado a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal del artículo 33 de su Tratado de Creación y de los artículos 122 y 123 de su Estatuto, sino que a través de los años ha ido ampliando el alcance del concepto de “juez nacional” a los fines de la interpretación prejudicial¹¹; considerando que se trata de un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal.
19. Con ocasión de las consultas planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal) que originaron los procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, el Tribunal se refirió a este tema de la siguiente manera:

“De una manera general, se suele dividir el poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen variados órganos de producción normativa y varias formas jurídicas

oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

⁷ Artículo 123.- De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

⁸ Artículo 125.- La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener:
a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;
b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere;
c) La identificación de la causa que origine la solicitud;
d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y,
e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

⁹ Artículo 127.- El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.

¹⁰ Artículo 128.- Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial. 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. En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial.

¹¹ El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por ejemplo de autoridades como el Tribunal Administrativo del Atlántico (Proceso 30-IP-98), la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal – (Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007), la Corte Constitucional de la República de Colombia (Procesos 10-IP-94, 01-IP-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela (Proceso 19-IP-98), la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (149-IP-2011), y en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (Proceso 67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (Procesos 161-IP-2013, 181-IP-2013, 14-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín (Proceso 79-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana (Proceso 262-IP-2013), entre otros.



complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en relación con la naturaleza de los actos que se expiden.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse sólo a los que emanan de los Jueces de la República. En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretación prejudicial y que dentro de un País Miembro es aquel que ostenta la función judicial. Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretación prejudicial para cumplir con la filosofía de la misma.

Como conclusión, el término ‘Juez Nacional’ debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el “juez nacional” y el “juez comunitario” en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración”.

20. En oportunidad y a instancia de la Dirección de Signos Distintivos a través del Oficio 1087-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014; este Tribunal, ampliando la línea jurisprudencial iniciada en los procesos citados anteriormente, considera importante poner de relieve lo siguiente:
21. Sobre la naturaleza del acto se debe atender a la esencia del mismo más que a su órgano emisor. Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en cuenta no solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio funcional, material u objetivo. En este sentido, cuando se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria no debe circunscribirse sólo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en los hechos.
22. Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, se debe ampliar necesariamente la noción de juez nacional, puesto que los Estados tienen la potestad de atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial y revestirlos de competencias para aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes.
23. La imparcialidad de estas entidades motivan la “jurisdiccionalización” de los procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como “órganos



administrativos *sui generis* o especiales”¹², u “órganos de naturaleza híbrida, jurisdiccional-administrativa”¹³.

24. El Derecho Comunitario Andino se caracteriza porque sus normas prevalecen en relación con las normas nacionales, son de aplicación directa e inmediata y gozan de autonomía. En este sentido, tomando en cuenta que todos los órganos e instituciones de la administración pública de los Países Miembros de la Comunidad Andina deben actuar en el marco del principio de legalidad; el límite de su actuación también está determinado por el ordenamiento jurídico comunitario. De esta manera, si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con una interpretación prejudicial del Tribunal antes de la emisión de los actos administrativos que correspondan; en la práctica se asegura la aplicación uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada, además de que se limita la discrecionalidad de la administración; otorgando mayor seguridad jurídica y predictibilidad a estos procedimientos, aspecto que redundará en una mayor protección de los derechos de los administrados.
25. Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados en la vía judicial. De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la interpretación prejudicial a las autoridades o entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, existe el riesgo de que se emitan interpretaciones divergentes e, inclusive, contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino y a la jurisprudencia del Tribunal. Esta situación podría generar el indeseado incumplimiento por parte del País Miembro, ya que los Estados son los principales sujetos del derecho comunitario y son quienes responden por los actos de sus instituciones.
26. Como la finalidad de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina; los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho¹⁴ así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han conferido funciones jurisdiccionales¹⁵ tienen la posibilidad de solicitar la interpretación del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno.
27. En todos los procesos en los que la sentencia o resolución no fuera susceptible de recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho, así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han conferido funciones jurisdiccionales o han “jurisdiccionalizado” el procedimiento deberán suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial.
28. Con la finalidad de garantizar el funcionamiento efectivo del mecanismo de interpretación prejudicial y evitar su desnaturalización, este Tribunal considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis para verificar en cada caso si pueden ser considerados como “juez nacional” en el sentido

¹² IBÁÑEZ DAZA, María José, La aplicación del Derecho fiscal europeo y el control de la adaptación del ordenamiento interno al comunitario: la cuestión prejudicial y legitimación de los TEA, Cuadernos de Formación de la Escuela de la Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. 11/2010, p. 205.

¹³ GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Ed. Thomson Reuters, Tomo II, 2011, p. 616.

¹⁴ Véase la Sentencia emitida por el Tribunal en el Proceso 3-AI-2010.

¹⁵ Se incluye a las entidades administrativas que tramitan procedimientos “jurisdiccionalizados”.



de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar la interpretación del Tribunal.¹⁶

29. En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un órgano o entidad administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la interpretación prejudicial, ésta deberá acreditar que:
- 1) Se ha constituido por mandato legal: En el caso de solicitudes provenientes de autoridades o entidades administrativas, éstas deberán acreditar, particularmente, que han sido creadas por una norma con fuerza de Ley; además de que sus funciones, así como sus respectivas competencias se encuentren debidamente reconocidas en un instrumento legal.
 - 2) Se trata de un órgano permanente: Las autoridades o entidades administrativas deberán acreditar que tienen naturaleza permanente.
 - 3) El carácter obligatorio de sus competencias: Las autoridades o entidades administrativas deberán acreditar el carácter obligatorio de sus competencias. Es decir, que se trate de órganos a los cuales los destinatarios de las normas andinas deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen los derechos subjetivos previstos en la normativa andina.
 - 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias.
 - 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso: A los fines de la interpretación prejudicial, se considerará legitimada a la autoridad o entidad administrativa con competencia para sustanciar un procedimiento en el que se asegure el contradictorio y se garantice el debido proceso, y en el que se emitan actos motivados con exposición de los fundamentos de hecho y de derecho que justifican su decisión.
 - 6) La imparcialidad de sus actos: Por último, el Tribunal debe verificar que la normativa interna garantice la imparcialidad de la actuación de las autoridades o entidades administrativas al momento de aplicar la normativa comunitaria andina.
30. El Tribunal analizará la legitimidad activa del órgano o entidad nacional con carácter previo al análisis de su admisibilidad, verificando si la entidad cumple con los criterios generales expuestos en el párrafo anterior.
31. En el presente caso, este Tribunal ha verificado lo siguiente:

Que se ha constituido por mandato legal:

32. El Indecopi fue creado mediante una norma con rango de ley, el Decreto Ley 25686; norma que fue derogada posteriormente con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1033. En el referido Decreto Legislativo se sustituyó a la Oficina de Signos Distintivos por la Dirección de Signos Distintivos. Dentro de ésta última se creó la Comisión de Signos Distintivos.

¹⁶

En la Unión Europea se utilizó tempranamente una base analítica similar y se establecieron los primeros Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijbedrijf de Heerlen (Países Bajos), Tribunal del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta), y se desarrollaron, entre otros, en los Asuntos C-54/95 Dorsch Consult (Consulta formulada por Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Comisión Federal de Control de la Adjudicación de Contratos Públicos, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta) y Asuntos Acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, en el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor del carácter de "órgano jurisdiccional" del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña.



33. Sobre la base de lo indicado anteriormente, queda acreditado que la consultante, la Dirección de Signos Distintivos, así como la Comisión de Signos Distintivos fueron constituidas por mandato legal.

Que se trata de un órgano permanente:

34. El artículo 35¹⁷ del Decreto Legislativo 1033 estableció que: “El área de propiedad intelectual está conformada por las siguientes Direcciones: a) La Dirección de Signos Distintivos (...). 35.2 Al interior de cada Dirección habrá una Comisión, órgano colegiado que tendrá autonomía funcional respecto del Director correspondiente”.
35. En el presente caso, y no existiendo norma que diga lo contrario, se ha acreditado que la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos han sido establecidas con carácter permanente.

El carácter obligatorio de su jurisdicción:

36. El artículo 2¹⁸ del Decreto Legislativo 1033, respecto de las funciones del Indecopi (dentro de las cuales se encuentran la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos) ha dispuesto lo siguiente: “El Indecopi es el organismo autónomo encargado de: (...) h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa”.
37. Del mismo modo, el artículo 36¹⁹ del Decreto Legislativo 1033 establece que: “Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen (...). En la protección de los derechos (...) la Dirección de Signos Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela o limita tales derechos”.

¹⁷ Artículo 35: De las Direcciones

35.1 El Área de Propiedad Intelectual está conformada por las siguientes Direcciones:

- a) La Dirección de Signos Distintivos.
- b) La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
- c) La Dirección de Derecho de Autor.

35.2 Al interior de cada Dirección habrá una Comisión, órgano colegiado que tendrá autonomía funcional respecto del Director correspondiente.

35.3 El Director podrá emitir Lineamientos sobre temas funcionales, caso en el cual la Comisión podrá solicitar a la Sala de Propiedad Intelectual correspondiente que revise y, eventualmente, modifique, dichos lineamientos.

35.4 El Consejo Directivo podrá desconcentrar en las Oficinas Regionales del Indecopi aquellas funciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual de la sede central mencionadas en el numeral 35.1 que no requieran el ejercicio de competencia a nivel nacional.

¹⁸ Artículo 2.- Funciones del Indecopi

2.1 El Indecopi es el organismo autónomo encargado de: (...) h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley; y, (...)

¹⁹ Artículo 36.- De la Dirección de Signos Distintivos

36.1 Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, así como administrar los registros correspondientes.

36.2 En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, la Dirección de Signos Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela o limita tales derechos, luego de un debido procedimiento. Igualmente, registra, controla y protege los derechos otorgados, reconocidos o declarados, mediante procedimientos adecuados que incluyen mecanismos y procedimientos de solución de controversias.



38. En efecto, se ha acreditado que para que una persona obtenga el reconocimiento, declaración, nulidad, cancelación o defensa de derechos sobre signos distintivos debe necesariamente acudir en primera instancia administrativa, a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi (en el caso de procedimientos no contenciosos) y a la Comisión de Signos Distintivos (en el caso de procedimientos contenciosos y sancionadores).
39. Por lo expuesto, ha quedado acreditado el carácter obligatorio de la jurisdicción de la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos en materia de signos distintivos.

El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias:

40. El artículo 1²⁰ del Decreto Legislativo 1075 de 27 de junio de 2008 estableció que: "El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complementarios en la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia".
41. En el presente caso se ha acreditado que la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos, como autoridad nacional competente, tienen el deber de aplicar la normativa andina en materia de signos distintivos en el ejercicio de sus competencias.

El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso:

42. El Indecopi aplica la Decisión 486 que garantiza el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso. En efecto, ello hace relación con los artículos 146²¹, 148²², 165²³, 167²⁴, 170²⁵, 173²⁶, 179²⁷, 184²⁸ y 189²⁹ de la Decisión 486.

²⁰ Artículo 1.- El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complementarios en la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia.

²¹ 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.

²² Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. 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 contestación.

²³ Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesta con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la



43. Sobre el particular, los procedimientos tramitados ante la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos están sujetos a un debido procedimiento y tienen carácter contradictorio, habida cuenta que los administrados tienen la posibilidad de oponerse a las solicitudes de registro, contestar las oposiciones, absolver el traslado de las acciones de cancelación y de nulidad, interponer medios impugnatorios, solicitar informes orales y presentar medios de prueba. Las decisiones expedidas por los citados órganos, constituyen actos administrativos, por lo que éstos deben ser debidamente motivados y su contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados.
44. En el presente caso se ha acreditado que los procedimientos ante la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos tienen carácter contradictorio y están sujetos al debido proceso.

La imparcialidad de sus actos:

45. El artículo 35 del Decreto Legislativo 1033 establece que: “Al interior de cada Dirección habrá una Comisión, órgano colegiado que tendrá autonomía funcional respecto del Director correspondiente”. Por su parte, el artículo 40³⁰ del Decreto Legislativo 1033 establece que: “Cada Dirección (...) cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa”. El artículo 42³¹ del Decreto Legislativo 1033 señala que: “Las Comisiones de Propiedad Intelectual tienen las siguientes características: a) Cuentan con autonomía técnica y funcional”.
46. En efecto, la Dirección de Signos Distintivos cuenta con autonomía funcional y la Comisión de Signos Distintivos constituye un órgano colegiado que cuenta con autonomía funcional respecto de su Director, quien preside la misma, siendo que los demás miembros de la Comisión son designados por cinco (5) años, aplicándoseles las causales de vacancia previstas para los vocales de las Salas y éstos, aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, lo que garantiza la imparcialidad de sus actos.

identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

24 Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

25 Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

26 Artículo 173.- Serán de aplicación al presente Capítulo las disposiciones del artículo 78.

27 Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

28 Artículo 184.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

29 Artículo 189.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

30 Artículo 40.- Cada Dirección tiene las siguientes atribuciones y características: a) Cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa.

31 Artículo 42.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual
(...)
42.3. Las Comisiones de Propiedad Intelectual tienen las siguientes características:
a) Cuentan con autonomía técnica y funcional;
(...)



47. En el presente caso se ha acreditado que la autonomía funcional de la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos garantiza la imparcialidad de sus actos.

Conclusión:

48. La Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos son órganos dentro de la estructura orgánica del Indecopi constituidas por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, además de que debido a su autonomía funcional queda garantizada su imparcialidad.
49. En consecuencia, se ha verificado que la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional”, de conformidad con los criterios que en esta sentencia está estableciendo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
50. Por lo tanto, ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial al amparo del artículo 125 del Estatuto del Tribunal.

II. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa:

51. La finalidad última de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.
52. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino.
53. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.
54. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria sea interpretada y aplicada de manera uniforme en toda la extensión del territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario.



55. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas.
56. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.
57. En el presente caso ha quedado acreditado que la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial facultativa.
58. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del proceso interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tienen la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto. La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.
59. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores.
60. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:
 1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario.
 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.
 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.
 4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.
61. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que



la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

III. La acción reivindicatoria conforme al artículo 237 de la Decisión 486.

62. El artículo 237 de la Decisión 486 señala que "(...). Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho (...)" (lo subrayado es nuestro).
63. Si bien la consulta es sobre la competencia para conocer la acción reivindicatoria, este Tribunal considera pertinente analizar la naturaleza jurídica de la acción reivindicatoria, para lo cual se toma como referencia el Proceso 151-IP-2013 de 22 de enero de 2014.
64. Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes inmateriales, no es menos cierto que sobre éstos se pueden hacer diversos actos dispositivos y, además, están expuestos a usurpación por parte de terceros no autorizados. En este sentido, resulta perfectamente viable prever una figura que recupere o rescate derechos. En el derecho civil, la figura de la acción de reivindicación tiene una naturaleza restitutoria, ya que su finalidad consiste en recuperar los plenos derechos sobre un bien. Este supuesto encaja perfectamente en los derechos de propiedad intelectual.
65. La figura de la reivindicación está prevista en algunas legislaciones. En la ley española de marcas Ley 17/2001 de 7 de diciembre, por ejemplo, se prevé que "cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca (...)" (Artículo 2, numeral 2).
66. Sobre lo anterior se ha señalado lo siguiente:
- "El demandante dentro del procedimiento respectivo tiene que demostrar que el solicitante de la marca actuó en fraude de los derechos del propio demandante o violando una obligación legal o contractual. "Con este fin, el demandante deberá probar, por ejemplo, que entre él y el solicitante de la marca existía una relación contractual o precontractual que imponía al solicitante un deber de lealtad o fidelidad que infringió precisamente al solicitar la marca reivindicada. Sería suficiente a este respecto que el reivindicante de la marca demostrase que había mantenido contactos o iniciado negociaciones con el solicitante de la marca con la finalidad de designar a éste distribuidor de los productos que el reivindicante se proponía producir o importar..."³² (lo subrayado es nuestro).
67. En el marco comunitario andino se estableció la figura pero bajo presupuestos específicos que se determinarán a continuación. El artículo 237 diferencia claramente entre dos supuestos de hecho: uno para las patentes y diseños industriales, y el otro para las marcas.

³² "La marca notoria y la marca renombrada", Carlos Fernández-Novoa, "La importancia de la marca y su protección", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1992, p. 52.



68. Para las patentes y diseños industriales: procede la acción reivindicatoria en dos supuestos:
- Que la patente o el diseño industrial se hubiera solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello.
 - O cuando se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera derecho a ello.
- Para el primero se interpone con el propósito de que la solicitud o el derecho que fue concedido sea transferida al demandante; y para el segundo, con objeto de que se le reconozca como solicitante o cotitular del derecho.
69. Para las marcas: Únicamente procede en el supuesto en que el registro de la marca se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera dicho derecho. En este caso el afectado puede instaurar la acción reivindicatoria con la finalidad de lograr que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho de marca. Como se puede apreciar, el legislador comunitario quiso limitar la acción reivindicatoria en el campo de las marcas. Sin embargo, la normativa comunitaria prevé ciertos remedios para los casos de mala fe al solicitar el registro de marca, lo que constituye la razón fundamental para la mencionada restricción.
70. Para los casos en que se solicite una marca de mala fe, la normativa comunitaria previó una causal relativa e independiente de nulidad (artículo 172³³ de la Decisión 486); cuando la marca sea solicitada sin autorización por el representante, distribuidor o un autorizado para el uso, se estableció una causal relativa de irregistrabilidad (artículo 136 literal d)³⁴ de la Decisión 486); y, para los casos en que el registro se haya efectuado para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, se plasmó la causal relativa de irregistrabilidad contenida en el artículo 137³⁵ de la Decisión 486.
71. La acción reivindicatoria tiene las siguientes características:
- i. Legitimación activa: La puede interponer el afectado, es decir, la persona que también tuviera derecho a solicitar la marca o a obtenerla.
 - ii. Legitimación pasiva: se demanda al solicitante o al titular del signo distintivo.
72. Objeto: Con el ejercicio de la acción pretende la restitución de la solicitud o del derecho para que la autoridad competente reconozca al demandante como cosolicitante o

³³ Artículo 172.-La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

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

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

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

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

³⁴ Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

³⁵ Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.



cotitular del derecho. Es preciso señalar que la acción reivindicatoria no persigue que se restituya el derecho obtenido por quien actuó con fraude a los derechos de un tercero, tal como sería el caso de la solicitud de mala fe.

73. Procedimiento: como no está regulado por la normativa comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable se debe acudir a la normativa interna para determinar mediante qué normas procesales se debe tramitar la mencionada acción.
74. Indemnización de perjuicios: La norma comunitaria establece que si la normativa interna del País Miembro lo permite, se puede solicitar la indemnización de daños y perjuicios. Como no se establecen parámetros indemnizatorios, el Tribunal estima que por analogía se deben aplicar los presupuestos básicos previstos en el artículo 243³⁶ que regula el asunto en relación con la acción por infracción de derechos de marcas. En relación con los anteriores parámetros, el Tribunal ha manifestado en la Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007 lo siguiente:

“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (literal e) del artículo 241).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el

³⁶ Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.



período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”.

75. La acción reivindicatoria tiene un término de prescripción que se calcula teniendo en cuenta el plazo que expire primero entre: i) Los cuatro años contados desde la fecha de concesión del registro de marca, ii) Los dos años desde que la marca hubiera comenzado a usarse en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
76. En este último caso si bien la norma se refiere a “el país”, el Tribunal estima que el uso debe entenderse en cualquiera de los Países Miembros debido a la repercusión comunitaria de la norma estudiada. Además de lo anterior, la norma excluye dicho término de prescripción al supuesto de que la solicitud se hubiera presentado de mala fe.
77. El análisis que realice el Consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe. Para el caso particular, la mala fe podría estar marcada por la intención de explotar una marca sin brindar al demandante ninguna participación económica. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe.
78. En el presente caso, el Consultante deberá establecer si el caso bajo estudio encaja en los anteriores presupuestos procesales de la acción reivindicatoria.

IV. Competencia para conocer la acción reivindicatoria. El concepto de “Autoridad Nacional Competente” en la Decisión 486.

79. La persona afectada podrá presentar acción reivindicatoria en relación con el registro de un signo como marca ante la “autoridad nacional competente” pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Cabe advertir que la “autoridad nacional competente” para conocer de esta acción no se limita a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el artículo 273 de la Decisión 486 que establece que: “Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial” (lo subrayado es nuestro).
80. Por lo tanto, para efectos de la normativa comunitaria y como primera instancia administrativa para la acción reivindicatoria se entiende como “autoridad nacional competente” al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial; en este caso, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos. Ello no obsta para que dicho pronunciamiento sea controvertido en otras instancias posteriores.

PRONUNCIAMIENTO:

- PRIMERO:** En la primera oportunidad en la que un órgano o entidad administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la interpretación prejudicial, ésta deberá acreditar que: 1) se ha constituido por mandato legal, 2) se trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de sus competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los



procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos.

SEGUNDO: La Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos son órganos dentro de la estructura orgánica del Indecopi constituidas por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, además de que debido a su autonomía funcional queda garantizada su imparcialidad.

En el presente caso se ha verificado que la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar interpretación prejudicial facultativa.

TERCERO: En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores.

En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario.
2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.
3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.
4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

CUARTO: Se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

QUINTO: La persona afectada podrá presentar acción reivindicatoria en relación con el registro de un signo como marca ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

SEXTO: Para efectos de la normativa comunitaria y como primera instancia administrativa para la acción reivindicatoria se entiende como “autoridad



nacional competente” al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial, en este caso, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos. Ello no obsta para que dicho pronunciamiento sea controvertido en otras instancias posteriores.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir la Resolución en el procedimiento interno, la Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO